
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0338-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “TASTAM”

UPL LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-8755)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0422-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las quince horas cincuenta y cinco minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, portadora de la cédula de identidad número 1-1331-0307, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **UPL LIMITED**, organizada y conformada de acuerdo a las leyes de la India, domiciliada en UPL House, 610 B/2, Bandra Village, Off Western Express Highway, Bandra (East), Mumbai 400 051, India, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:11:50 del 23 de mayo de 2023.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado **Claudio Murillo Ramírez**, portador de la cédula de identidad número 1-0557-0443, vecino de San José, Sabana Sur, apoderado especial de la empresa **MARKATRADE, INC**, sociedad organizada y conformada conforme las leyes de Panamá, domiciliada en

Ave. Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, Edif. Central, 5to piso, Ciudad de Panamá, Panamá, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **TASTAM**, en clase 5 para proteger y distinguir medicamentos para uso humano.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido la apoderada especial de la empresa **UPL LIMITED**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 16 de marzo de 2023, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca solicitada por considerar que el signo solicitado tiene similitud con la marca de su representada **STAM** inscrita desde el 13 de febrero de 1962, en clase 5 para proteger herbicidas; y que la marca solicitada no es distintiva al estar contenida en ella, en su totalidad, a nivel gráfico y fonético la de su representada. El consumidor se puede confundir al pensar que se trata de una nueva extensión de la marca inscrita para ampliarse a la rama farmacéutica y creer que es una marca derivada.

Por medio de resolución dictada a las 11:11:50 del 23 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la oposición y acogió la marca **TASTAM** al considerar que no existe similitud entre los signos, ni riesgo de confusión.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de la empresa **UPL LIMITED**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Uso anterior del registro **STAM** para proteger herbicidas, los signos son semejantes, la marca solicitada no posee carácter distintivo, que es un requisito esencial que engloba tanto la novedad como la especialidad.
2. La marca solicitada está contenida en su totalidad en la marca inscrita, a nivel gráfico y fonético, además protegen productos de la misma clase,

prácticamente no hay diferencia entre **STAM** y **TASTAM**. Debe darse más atención a las semejanzas que a las diferencias al cotejar dos signos, y en caso de duda se debe proteger al signo inscrito.

3. Los consumidores pueden confundir la marca inscrita ya que **TASTAM** parece aludir a una nueva extensión de la marca inscrita, para ampliarse a la rama farmacéutica. Solo difieren en el uso de una sílaba en la marca solicitada lo cual no causa una diferencia auditiva o gráfica de peso que permita distinguir ambos signos.
4. Al ser signos que protegen productos ubicados en la misma clase, el examen de distintividad de las marcas debe tener mayor rigurosidad, el realizado no impide que se dé una asociación equivocada en cuanto a la procedencia de los productos a proteger y los que ya están protegidos por la marca inscrita, es decir hay riesgo de asociación empresarial.
5. El Tribunal Registral Administrativo se ha pronunciado en numerosas ocasiones en cuanto a marcas en situaciones que no alcanzaron a coexistir, voto N° 0094-2014, se deniega HERBIX por la existencia de EREVIX y N° 029-2013 donde se deniega DISVEN por la existencia de DISGREN.
6. Se trata de una imitación y se produce dilución de la marca.
7. Aunque la industria farmacéutica y la agrícola parecen ser distantes en su campo de acción, el desarrollo tecnológico hace posible que una misma empresa trabaje ambos campos por lo que no se puede descartar que un producto farmacéutico y otro agrícola estén exentos de asociación empresarial.

Concedida la audiencia respectiva, la representación legal de la solicitante marcaria, se apersona mediante escrito ante este Tribunal a solicitar rechace la apelación interpuesta y se continúe con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No constan hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a) y b), de interés en el presente caso:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria; de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; y para detectar su presencia, el operador jurídico, al realizar el cotejo

marcario, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos y colocarse en su lugar, atenerse a la impresión de conjunto que despierten, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias que presenten, pues estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida; todo esto de acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

De esta manera, la marca propuesta y la inscrita son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
TASTAM	STAM
Clase 5: Medicamentos para uso humano	Clase 5: Herbicidas

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de **UPL LIMITED**, se determina que el signo requerido “**TASTAM**” es un signo denominativo desde el punto de vista gráfico, se compone de una sola palabra compuesta de 6 letras, escritas en color negro sin una grafía especial; por su parte, la inscrita “**STAM**”, es igualmente denominativa, compuesta de 4 letras, escritas en color negro y tampoco cuenta con una grafía especial; después de cotejar ambos se logra determinar que desde el punto de vista gráfico efectivamente hay similitud por cuanto la marca solicitada absorbe en su totalidad y tal cual a la marca inscrita;

desde el punto de vista fonético, la pronunciación de las palabras sí es distinta, pues el sonido que se emite al pronunciar los signos, es diferente, ya que las 2 letras que tiene el signo solicitado al inicio: “**TA**”, provoca un sonido bastante fuerte y preponderante, lo que hace que se diferencie de manera clara también en este ámbito.

En el campo ideológico, ambos signos son de fantasía por lo que no se realiza cotejo en este aspecto.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, también es de aplicación artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de marcas, que señala:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

Esta norma persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir los productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas citada.

En reiteradas ocasiones el Tribunal se ha referido al principio de especialidad marcaria, así, en el voto N° 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

[...]

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, **la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios**, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

[...] (La negrita no es del original)

En esta misma línea de ideas, el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, respecto al principio de especialidad ha señalado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los

productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.

De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialidad, lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los signos, y por aplicación de dicho principio, contemplado en el artículo 89 de la Ley de marcas, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no sean idénticos o no se relacionen y que no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, en este sentido el párrafo tercero del indicado artículo dispone:

[...]

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

[...]

A criterio de este Tribunal no existe similitud alguna entre los productos, y por ende tampoco hay confusión ello, debido a que el signo propuesto para registro “**TASTAM**”, pretende proteger en clase 5 medicamentos para uso humano mientras que el signo inscrito “**STAM**” protege en clase 5 herbicidas, sea, que a pesar de que comparten la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, tienen una naturaleza diferente y no confundible; por lo que, al amparo del principio de especialidad marcaria analizado los signos pueden coexistir en el mercado.

Así las cosas, el signo solicitado, conforme al principio de especialidad analizado (artículo 89 de la Ley de marcas, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento), puede ser objeto de protección, pues para que exista un derecho de

un tercero afectado, las marcas deben ser idénticas o similares y los productos iguales, relacionados, o de una misma naturaleza, al punto que puedan causar confusión o asociación entre ellos, y en el caso concreto, tal y como se indicó líneas arriba, los productos son distintos, por lo que el signo pretendido puede coexistir registralmente junto con la marca inscrita, dado que no induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, nótese que incluso estos productos tienen canales de distribución diferentes y se dirigen a consumidores distintos, lo que erradica cualquier posibilidad de confusión.

Respecto de la jurisprudencia incorporada por la recurrente, como sustento de sus alegatos, se debe indicar que el citado antecedente no puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.

En cuanto a la dilución marcaria manifestada como agravio por parte de **UPL LIMITED**, considera este órgano de alzada que este agravio sobre el debilitamiento de la marca no se configura, como bien se ha demostrado, los signos cotejados pretenden la comercialización de servicios de distinta naturaleza mercantil, lo cual evidentemente conlleva a que el consumidor no los pueda relacionar ni asociar al mismo origen empresarial. Asimismo, debe recordar la parte, que para que se configure una dilución marcaria debe existir necesariamente una relación marca/producto, situación que tal y como se desprende de todo lo analizado, es ajena al caso bajo estudio, además de que como fue indicando anteriormente, su marca **no** es notoria, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son procedentes.

En razón de lo expuesto, y no existiendo riesgo de confusión, ni riesgo de asociación empresarial, y por estar frente a productos diferentes, con un tipo de consumidor distinto, el cual puede identificar cada uno de los signos, así como el origen empresarial de donde provienen los productos, el signo que pretende proteger la empresa solicitante no vulnera los derechos registrados por lo que la marca solicitada y la marca registrada pueden coexistir registralmente, y por ende en el comercio, razón por la que los agravios del apelante deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales, jurisprudencia y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, apoderada especial de la empresa **UPL LIMITED**, contra la resolución venida en alzada, la que se debe confirmar por las razones indicadas, para que se inscriba la marca “**TASTAM**” en clase 5 para proteger medicamentos para uso humano, solicitada por la empresa **MARKATRADE, INC.**

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, apoderada especial de la empresa **UPL LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:11:50 del 23 de mayo de 2023, la que **SE CONFIRMA** por las razones indicadas. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 03:34 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/12/2023 08:46 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 03:45 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 02:58 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/12/2023 09:37 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Inscripción de la marca

 Marcas inadmisibles

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.38

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.49

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Trámite de solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.25