



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0075-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “FESTAL”**

**MARKATRADE, INC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-7826**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0095-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con dieciséis minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Frederick Daniel Vega Alfaro, abogado, portador de la cédula de identidad 1-1563-0244, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **MARKATRADE, INC.**, sociedad de Barbados, domiciliada en Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, Barbados, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:20:20 del 12 de octubre de 2023.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 10 de agosto de 2023, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado Frederick Daniel Vega Alfaro, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **MARKATRADE, INC**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



**FESTAL**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir medicamentos para uso humano.

Mediante resolución final dictada a las 09:20:20 del 12 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la marca por derecho de terceros, al existir similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca inscrita **PHESTAL** (folio 6 y 7 del expediente principal), en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos. Existe similitud gráfica, fonética e ideológica, productos relacionados; artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **MARKATRADE, INC**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La elaboración de productos y solicitud de registros marcarios en clases iguales beneficia en su mayor parte al consumidor, esto porque tiene mayores opciones de elección de productos o servicios en las mismas clases, lo cual inclusive contribuye con la no monopolización de ciertos segmentos. Adicionando a lo anterior y procurando la no monopolización de un mercado, es necesario que el análisis del registro no se detenga en lo contenido en el artículo 8 de la Ley de marcas, que habla de la inadmisibilidad de marcas por derechos de terceros, ya que al final se estaría afectando al consumidor promedio.
2. El no aceptar la inscripción de la marca **FESTAL** por una supuesta “coincidencia” en los productos estaría violentando los derechos fundamentales contenidos en el artículo 33 de la Constitución Política.
3. La diferencia y distintividad de las marcas y no poseen la posibilidad de confundirse entre sí, aunque pertenezcan a la misma clase, esto por cuanto se destinan sus productos a diferentes públicos completamente diferenciables, ya que **PHESTAL** está dirigido a tratar la “Amebiasis intestinal aguda Tricomoniasis vaginal. Tratamiento de la tricomoniasis asintomática en la pareja” cuyo principio activo es Nitazoxanida, mientras que **FESTAL** está dirigido a un público consumidor de medicamentos para tratar afecciones gástricas, las cuales son diametralmente opuestas a las afecciones vaginales tratadas por el medicamento objeto de rechazo.



**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca **PHESTAL**, registro 202394, propiedad de la empresa **GLOBAL FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos. Inscrita el 3 de agosto de 2010, vigente hasta el 3 de agosto de 2030. (folios 6 a 7 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter 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.** De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 adquiere. 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.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:



[...]

- 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.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, Quito, 28 de julio de 2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.



Así, 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; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita referido en el párrafo anterior, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que también refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. 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. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]



De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

**Marca solicitada**

**FESTAL**

Para proteger en clase 5 de la nomenclatura internacional, medicamentos para uso humano.

**Marca inscrita**

**PHESTAL**

Para proteger y distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional productos farmacéuticos.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido se compone de la palabra **FESTAL**, los signos son gráficamente muy similares, la única diferencia es que en lugar de las letras **P** y **H** al inicio de la marca inscrita **PHESTAL**, el signo solicitado tiene una **F**, **FESTAL**, por lo que mantienen una fuerte similitud a nivel gráfico, dado que comparten 5 letras ubicadas en el mismo orden. Además a nivel fonético, esta coincidencia de letras hace que se presente similitud fonética, dado que a pesar de esas diferencias en esas dos letras iniciales, el sonido es el mismo, ello, porque las consonantes **P** y **H**, de la marca inscrita forman el grafema **PH**, que se pronuncia como la “**F**” latina, motivo por el cual las denominaciones **PHESTAL** y **FESTAL**, al vocalizarse tienen una misma sonoridad al oído del consumidor, sin que este pueda diferenciarlas. En cuanto al aspecto ideológico los signos son de fantasía por lo que no se realiza cotejo en este aspecto.

El elemento preponderante y único en el signo inscrito es **PHESTAL**, y en el solicitado **FESTAL**, ambos signos denominativos.



Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 citado, inciso 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”. Ante ello, se procede en este acto analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

La marca inscrita **PHESTAL**, conforme puede observarse en el cotejo realizado, protege en clase 5 de la nomenclatura internacional, productos farmacéuticos y el signo solicitado **FESTAL**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, ampara medicamentos para uso humano. Al ser productos iguales se podría producir riesgo de confusión y asociación empresarial, que confundiría al consumidor.

Esta situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado con el inscrito, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada **FESTAL**, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

No puede ser de aplicación el principio de especialidad ya que los productos son en clase 5 en ambos signos, si bien es cierto en la solicitada son para proteger medicamentos para uso humano y en la solicitada productos farmacéuticos, están relacionados ya que los medicamentos son productos farmacéuticos, por lo que no es de aplicación el principio de especialidad marcaría. Así las cosas, no es de recibo el agravio referente a que los productos son para diferentes consumidores, ya que el asiento registral es amplio y contempla en general los productos farmacéuticos, sin distinción.

Por lo anterior para evitar el riesgo de confusión y asociación empresarial la marca solicitada, no puede ser inscrita, por derecho de terceros, artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.

Siendo así, existe riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que el consumidor puede relacionar el signo solicitado con el signo inscrito, dada la identidad en cuanto a la palabra **FESTAL** y **PHESTAL**, existiendo igualdad entre el elemento preponderante y único del signo inscrito.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa **MARKATRADE, INC**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe riesgo



de confusión y asociación para el consumidor.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:20:20 del 12 de octubre de 2023, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Frederick Daniel Vega Alfaro, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKATRADE, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:20:20 del 12 de octubre de 2023, la que en este acto **se confirma**. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**





**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

Lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**