

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0565-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo **BETISTIN**

Laboratorios Productos Industriales S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-2451)

Marcas y otros signos

VOTO 134-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del siete de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Marck Van Der Laat Robles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-1196-0018, en su condición de apoderado especial de la empresa LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiocho minutos, treinta y nueve segundos del veintiocho de mayo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de marzo de 2015, el licenciado Van Der Laat Robles en la condición dicha presentó solicitud de registro como marca del signo **BETISTIN**, en clase 5 de la clasificación internacional de Niza para distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, veintiocho minutos, treinta y nueve segundos del veintiocho de mayo de dos mil quince, dispuso rechazar lo pedido.

TERCERO. Que inconforme con dicha resolución, el licenciado Van Der Laat Robles, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de junio de 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano colegiado del doce de julio al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **BETA B-RETISTIM**, registro 183504, vigente hasta el 18 de diciembre de 2018, para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas (f. 14).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo **BETISTIN** con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por cuanto estimó se trata de un término que contiene más semejanzas que diferencias

en relación con el signo inscrito **BETA B-RETISTIM**, denotándose la falta de aptitud distintiva en el signo propuesto, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, con lo cual se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

CUARTO. ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó que entre los signos existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial, agrega que la semejanza no es tal como para causar confusión y por lo contrario presentan una escritura muy diferente entre ellas, y que se debe analizar la marca como un todo, tomando en cuenta todos los términos que la componen y que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas en relación con el 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta 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; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en 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 adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (**FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, abril de 2004, p. 17).**

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario se observa que tanto el signo solicitado como el inscrito son tipo denominativo, siendo el solicitado **BETISTIN** y el inscrito **BETA B-RETISTIM**. Se observa una alta similitud gráfica y fonética, obsérvese que a nivel gráfico tienen un parecido por las letras que usan y la posición en que se encuentran, especialmente al empezar con BE y terminar en TISTIN y TISTIM. Sin embargo, el mayor parecido se da en el nivel fonético, en donde el sonido que se emite al pronunciar ambas marcas es sumamente similar en especial por su parte final, siendo que la finalización “tistim” de la marca inscrita conlleva una alta carga de aptitud distintiva ya que no es una forma usual en que terminen las palabras en idioma español. Al no tener los signos un contenido conceptual concreto se omite el cotejo ideológico. Por la

redacción de los listados inscrito y solicitado no aplica la especialidad, ya que se trata de los mismos productos, sean los que se expresan en el encabezado de la clase 5 de la Clasificación de Niza.

Por consiguiente, y por imperio de ley, debe protegerse la marca registrada en detrimento del signo solicitado. Afirma la doctrina: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 288).

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón el apelante al indicar que las marcas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son diferentes ya que no se consideran suficientes según lo apuntado anteriormente, en especial en cuanto al nivel fonético el cual es altamente similar, siendo que el peso de uno solo de los criterios de cotejo es suficiente para justificar un rechazo, aunado a lo estipulado por el principio de especialidad; en cuanto al alegato de la falta de visión de conjunto se debe señalar que si se aplica, pero de ella se deben resaltar los elementos en donde se destaca la coincidencia, conforme el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas. El apelante además alega diferencias ideológicas, pero como ya se indicó este nivel no está siendo parte del cotejo.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso administrativo contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marck Van Der Laat Robles representando a la empresa **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiocho minutos, treinta



y nueve segundos del veintiocho de mayo de dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción como marca del signo **BETISTIN**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.