
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0118-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FABRICA Y COMERCIO (LINAMET)
(05)**

LABORATORIOS SAVAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-7506)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0179-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y dos minutos del veinticinco de abril del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-0908-0006, apoderado especial de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Avda. Eduardo Frei Montalva, N° 4600, Comuna de Renca, Chile, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:15:43 horas del 3 de diciembre del 2018.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la sociedad **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio LINAMET , dedicado a proteger y distinguir en clase 5 internacional *“Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico veterinario; productos*

higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”. Siendo que el 9 de octubre del 2018, modifica la lista de productos de clase 5, para que en adelante se lea: “Medicamento de uso humano hipoglicemiante – antidiabético”.

A lo que mediante resolución dictada a las 10:15:43 horas del 3 de diciembre del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, fundamentado que se trata de una marca inadmisibles por derechos de terceros, e incurre en las prohibiciones establecidas del artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcar y otros Signos Distintivos. Inconforme con lo resuelto, el apoderado de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, interpuso el 12 de diciembre del 2018, recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida, indicando en la audiencia dada por este Tribunal como parte de sus agravios lo siguiente: *Que las consideraciones del Registro de la Propiedad Industrial son incorrectas ya que la marca solicitada LINAMET si tiene carga distintiva, pues al cotejarla con la inscrita LIKAMET, ambas pueden coexistir ya que no devienen engañosas al indicarse para diferentes productos y los mismos deben ser prescritos por un profesional de la salud, son para diferentes usos, consumidores y áreas de comercio, cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca.*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio LIKAMET, registro 241643, cuyo titular es ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, vigente al 6 de febrero del 2025, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: *“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.” (folio 5 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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica y comercio a folio 5 del expediente principal.

Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La evaluación del posible riesgo de confusión entre dos signos no estriba estrictamente en el cotejo de estos, sino que deberá también evaluarse la similitud entre los productos y/o servicios protegidos, de modo que la diferencia gráfica, fonética e ideológica deberá ser más relevante cuando mayor sea la similitud de productos. Lo anterior es así, ya que la marca consiste en el binomio signo y producto, y no un signo aislado.

Los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, exponen un supuesto fáctico similar, en el tanto que ambos exponen la prohibición de signos idénticos o similares para identificar productos o servicios que compartan un mismo sector de mercado y su uso pueda causar confusión en el consumidor.

Así el conflicto marcario se generará cuando las empresas produzcan o comercialicen productos iguales, fungibles o simplemente similares, tendientes a satisfacer necesidades análogas o complementarias, de modo que entre las mismas se verifique una comunidad de clientela.

Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del Principio de Especialidad Marcaria, establecido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8° ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Es decir, de acuerdo con el Principio de Especialidad, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos o servicios para los cuales fue solicitado su registro.

Por ende, así enunciado el Principio de Especialidad, 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 amporen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o **no se presten a crear confusión** al público consumidor, como a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto.

La publicidad registral cualquiera que sea en nuestro país, va más allá de una información o archivo, sino, tiene efectos respaldados por el ordenamiento jurídico; en el caso de las marcas entre otros, el artículo 25 de la Ley de marcas. Los efectos derivados de la inscripción, se traducen en la práctica en protecciones jurídica específica o delimitadas, las cual requieren –en el caso de las marcas- de una individualización de los derechos de exclusiva que se otorguen, basados en dos elementos inescindibles para poder ser protegidos:

- a- El signo marcario
- b- Los productos o servicios que estarán ligados de forma individualizada a ese signo, sin lo cual no podría ejercerse tal finalidad descrita en el artículo 2 de la Ley de marcas, pues no se tendrá certeza de los límites dentro de los cuales los efectos de la publicidad registral restringirán a otros competidores del mercado la utilización de esos signos ligados a determinados productos.

La delimitación expresa de tal protección publicitaria a partir del binomio signo-productos/servicios; es congruente con la libertad de comercio y el principio de especialidad marcaria; pues de permitirse una protección genérica de productos o servicios para un signo, sin

poder individualizar sobre que específico producto identifico con un signo -o al menos tipos específicos de productos- se violenta dos aspectos básicos de la Ley de Marcas:

- a. Los derechos de los productores de libre ingreso al mercado, de no ser impedidos de ingreso por que le sean negados protecciones indispensables para la comercialización de los productos en un ámbito de seguridad jurídica como la obtención de una marca inscrita; y
- b. El derecho de los consumidores a poder individualizar los productos relacionados con una marca, en reflejo de su calidad, fama etc., tal como lo exige el artículo 2 de la Ley de Marcas.

En el presente caso los signos en pugna presentan una similitud parcial desde el punto de vista gráfico y fonético ya que, el solicitado comparten seis de las siete letras en su mismo orden de la inscrita **LINAMET/LIKAMET**, diferenciándose únicamente por la letras N y K en una y otra, por lo que la diferencia de productos será la que allane el camino para su posible coexistencia registral, en el tanto los productos distinguidos generen o no un posible riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

La marca solicitada LINAMET, pese a tener similitudes gráficas y fonéticas con la inscrita LIKAMET, requiere del signo para la individualización de un específico tipo de medicamento de clase 5: “*Medicamento de uso humano hipoglicemiante – antidiabético*”; mientras que la marca inscrita, relaciona el signo a toda la gama posible de medicamentos humanos y veterinarios (los cuales ya de por si son desde el punto de vista de la salud antagónicos en su aplicación) y hasta productos que serían dañinos para la salud como los fungicidas o herbicidas; todo lo cual hace muy débil las posibilidades de protección jurídica por medio de la publicidad, dada la indeterminación de lo protegido.

Aplicar la prohibición extrínseca en estos casos de inscripciones indeterminadas, frente a solicitudes que cumplen con los requisitos tanto de distintividad como de especificidad en la

relación signo-producto, no solamente genera un efecto excluyente de la libertad de comercio por ser una barrera o posibles inscripciones de marcas meramente defensivas, sino que genera un efecto indeseable para el consumidor que no se beneficia del acceso a más y mejores productos como efecto reflejo de una mala práctica, sobre todo tratándose de productos de la clase 5 internacional.

Principios que normalmente se han sostenido para **no otorgar** estas inscripciones específicas, como el de la protección de la salud pública; son desde este nuevo criterio, más bien violentados al no otorgarlas; pues no es posible la protección de productos relacionados con la salud que son por su naturaleza y composición antagónicos –desde el punto de vista salud- bajo un mismo signo

Los productos que distinguen las marcas no cumplen finalidades idénticas o afines, por el principio de especialidad desarrollado, al ser los productos distintos las marcas son distintas, y no se producirá confusión en los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no necesariamente coincidiendo con los agravios expuestos por el recurrente y es criterio de este Tribunal que la marca de fábrica y comercio solicitada “LINAMET”, para proteger y distinguir “*Medicamento de uso humano hipoglicemiante – antidiabético*”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:15:43 horas del 3 de diciembre del 2018, la cual en este acto se revoca conforme los lineamientos dados, para la inscripción de la marca solicitada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:15:43 horas del 3 de diciembre del 2018,

la que en este acto se revoca, y continúe con el registro de la marca de fábrica y comercio LINAMET , dedicado a proteger y distinguir en clase 5 internacional “*Medicamento de uso humano hipoglicemiante – antidiabético*”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:15:43 horas del 3 de diciembre del 2018, la que en este acto **se revoca**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM