



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0812-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “KOWA” (05)

KOWA COMPANY LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1628-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 048-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser nueve horas con treinta minutos del dieciocho de enero del dos mil diez.

Recurso apelación presentado por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecino de San José San Pedro de Montes de Oca, Barrio Los Yoses, avenida 10 calle 37, cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cuatro- ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **KOWA COMPANY, LTDA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón y domiciliada en Naka-ku, Nagoya en Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las siete horas con cuarenta y tres minutos y treinta y dos segundos del doce de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de febrero del dos mil nueve, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KOWA**” para proteger y distinguir : Preparaciones Farmacéuticas en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las ocho horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta y tres segundos del cinco de marzo del dos mil nueve, señaló las objeciones de la solicitud, sobre las cuales se pronunció el solicitante del registro y por resolución de las siete horas con cuarenta y tres minutos y treinta y dos segundos del doce de junio del dos mil nueve, el citado Registro dispuso: **“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de junio del dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo **“KYOWA”**, bajo el número de registro número 56390, desde el 5 de noviembre de 1979 y vigente hasta el 5 de noviembre de 2009, para proteger y distinguir: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades de órganos nerviosos o sensorios, alergias, órganos circulatorios, órganos respiratorios, órganos digestivos, órganos genitales, urinarios y anales, preparaciones hormonales, preparaciones vitamínicas, preparaciones para el tratamiento



del metabolismo, la sangre y la función celular, preparaciones aminoácidos, preparaciones contra el cáncer, preparaciones contra la ulcera, preparaciones antibióticas, quimioterapéuticas, preparaciones biológicas, preparaciones contra los parásitos, todas para uso farmacéutico o veterinario; cuyo titular de la marca es **KYOWA KAKKO KIRIN CO., LTD.**(Ver folio 174 y 175)

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**KOWA**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, por cuanto se comprueba que hay similitud de identidad con la marca inscrita “**KYOWA**” lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, el apelante argumentó que ambas marcas contienen suficientes elementos que las distinguen y pueden ser consideradas diferentes sin que haya riesgo de confusión, debe recordarse que la prohibición legal de impedir la coexistencia de dos signos similares, se orienta a evitar una posible confusión entre ellos o con una semejanza que sea evidente la confusión ante el consumidor. No se ha tomado en consideración que la marca “**KOWA**” en clase 5 fue solicitada para proteger preparaciones farmacéuticas, mientras que los productos protegidos por la marca “**KYOWA**” son más específicos, no ocasionando ninguna confusión por cuanto son personas especializadas las que recomendarán el uso de uno u otro producto sin considerar a la marca a la que pertenecen, además las marcas referidas han coexistido armoniosamente en el mercado internacional inclusive en el país de origen de ambas. Alega también que la marca “**KOWA**” es una marca



notoria ampliamente comercializada que cuenta no solo con una amplia publicidad en Internet, sino que además su uso comercial es amplísimo en todo Centro América, siendo prueba suficiente para demostrar el uso extensivo que se le ha dado a la marca y por lo tanto su carácter de notoria y reconocida a nivel internacional,

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. En referencia a este examen, se señala que: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función



diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración.

QUINTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la marca solicitada “KOWA”, y la marca inscrita “KYOWA”, ambas en clase 5 de la nomenclatura internacional, son semejantes gráfica y fonéticamente al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.

En este sentido merece señalarse que si bien cuando se trata de determinar la similitud de marcas es importante compararlas en su conjunto, se ha señalado que “*Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben compararse las marcas en su conjunto, sin subdividirlas, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares.*” ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Derechos dimanantes del registro de la marca. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6, p. 58, 2 de julio de 2004.

Conforme lo anterior, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir es mixta de prevalencia denominativa y la inscrita es una marca denominativa, que no presenta diseños



ni grafías especiales, ambas muestran entre sí una similitud gráfica y fonética. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, contienen un número igual de sílabas , comenzando con la misma letra “**KOWA**” “**KYOWA**” y terminando con el mismo vocablo “**OWA**”, siendo la única diferencia del signo solicitado con el inscrito la letra “**Y**”. Fonética, ya que en su pronunciación y por ende en su audición los signos son semejantes, pues las pequeñas diferencias no provocan una variación fonética significativa, lo que le resta distintividad al término solicitado.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo de irregistrabilidad, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues se protegen y pretende proteger productos de una misma naturaleza, entre otros, preparaciones farmacéuticas, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos y anaqueles, con lo cual se aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo o que estamos ante una variedad del mismo producto marcado con el signo inscrito.

En consecuencia, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente distintivos que permita diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones, puede interpretar que los productos poseen la misma procedencia empresarial lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas contienen suficientes elementos que las distinguen y pueden ser consideradas diferentes sin que haya posibilidad o riesgo de confusión alguna siendo que los productos por la marca inscrita son más específicos , no ocasionando ninguna confusión por cuanto son personas especializadas serían las que recomendarán el uso de uno u otro producto



sin considerar a la marca a la que pertenecen. Tal y como lo señala el inciso f) del citado artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos...”*

En cuanto a la cita de la resolución del Registro N° 74 de las 14:30 horas del 10 de julio de 1998, proceso en el cual se discutió la posibilidad de coexistencia de las marcas **“BUM”** registrada con anterioridad y **“BON BON BUM BLUE”** y **“MINI BUM”** registradas posteriormente a la marca **“BUM”**, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca **“KOWA”**, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o caso similar al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el expediente levantado al efecto, por la independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

Sobre lo alegado en cuanto a la notoriedad de la marca coincide este Tribunal con el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, de tal forma que en lo que respecta a la prueba aportada al presente expediente no se logra demostrar la notoriedad del signo citado dentro del territorio nacional para la clase 5, el cual es el sector para el cual los productos a proteger son relevantes, asimismo también lleva razón en la aclaración señalada en la resolución de las catorce horas con treinta y cuatro minutos y diez segundos del veintidós de junio del dos mil nueve, referido a lo manifestado por el recurrente en el sentido de que su marca ha sido inscrita en otros países y que el uso de Internet, la convierte en una marca notoria y que debe tener protección legal *“...se le hace la aclaración que el Artículo 6 del Convenio de París establece en su apartado 1. **“Las condiciones de***



depósito y registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional”, se establece la facultad que tiene cada estado de registrar o no un distintivo independientemente de que el mismo se encuentre registrado en otro país, ...” (Lo escrito en negrita es del original).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **KOWA COMPANY, LTDA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las siete horas con cuarenta y tres minutos y treinta y dos segundos del doce de junio del dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **KOWA COMPANY, LTDA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las siete horas con cuarenta y tres minutos y treinta y dos segundos del doce de junio del dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Priscila Loreto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.