

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**EXPEDIENTE 2020-0280-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: O BOTICARIO**

**BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-9035)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## VOTO 0595-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-1055-0703, en su carácter de apoderada especial de la empresa BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA., una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil domiciliada en Avenida Dr. Rui Barbosa, No 4.110, Parque de Fonte, Sao José Pinhais, Paraná, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:13:10 horas del 11 de mayo de 2020.

**Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado León Weinstok Mendelewicz, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1220-0158 en su carácter de apoderado especial de la empresa BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA., presentó solicitud de inscripción de la marca **O BOTICARIO**, como marca de

fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 5 internacional: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

En resolución dictada a las 17:13:10 horas del 11 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca solicitada, por derechos de terceros.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, en representación de BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA., apeló la resolución relacionada, e indicó que las marcas en conflicto pueden coexistir porque no es lo mismo la protección de un nombre comercial que la de una marca. Señaló que según el Registro, es el consumidor promedio el que puede asumir que quien ofrece el producto de igual manera tiene un establecimiento comercial, lo cual es falso, porque las marcas en su mayoría se venden en un establecimiento con un nombre distinto; es una minoría la que se vende en un establecimiento con su misma denominación. Agrega que es aplicable el principio de especialidad marcaria, que permite la inscripción de un signo más de una vez cuando cada una de las marcas se utilice para distinguir productos que no están relacionados entre sí, por lo que indica que no se transgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Solicita continuar con el trámite de inscripción.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

**O BOTICARIO** como nombre comercial para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos farmacéuticos, perfumería y bazar; ubicado en

---

Heredia en el local número D-1, del Condominio Plaza Heredia, cuyo titular es **GARCAS S.A.** (folio 30 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA Y EL CONTROL DE LEGALIDAD.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de registro 78235, correspondiente al nombre comercial **O BOTICARIO**, propiedad de **GARCAS S.A.**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos farmacéuticos, perfumería y bazar; ubicado e Heredia en el local número D-1, del Condominio Plaza Heredia (folio 30 expediente principal).

Asimismo, 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.** La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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 por encontrarse en alguno de los supuestos que esta norma contiene, entre los cuales se cita:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que ella distingue, esto evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, en cuanto al cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado, es importante señalar que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas citada, señala que se deben calificar las semejanzas entre los signos y examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes entre ellos que las diferencias. Este análisis permite determinar el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirve de base para objetar el registro de un signo, como protección a los derechos adquiridos por terceros.

De suma importancia para el caso que nos ocupa son los incisos c) y e) del numeral 24 citado, según los cuales:

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;

En este mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, indica que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, que resulta necesario para poder valorar los signos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico; o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Este análisis permite determinar si efectivamente se provoca un riesgo de confusión frente al consumidor en relación con los inscritos, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo, voto 135-2005, de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

---

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, los signos contrapuestos son los siguientes:

### **SIGNO SOLICITADO**

#### **O BOTICARIO**

En clase 5: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

### **NOMBRE COMERCIAL INSCRITO**

#### **O BOTICARIO**

Un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos farmacéuticos, perfumería y bazar. Ubicado en Heredia en el local número D-1, del Condominio Plaza Heredia.

En el cotejo realizado y de un análisis en conjunto de los signos se denota que a nivel gráfico tanto el signo solicitado como el inscrito comparten la palabra **O BOTICARIO** en su totalidad; ambos signos son denominativos y visualmente son idénticos.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como el inscrito son idénticos, su pronunciación es igual, pudiendo causar confusión en el consumidor promedio.

---

Desde el punto de vista ideológico, según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra “boticario” se define así: “**boticario, ria** De *botica*<sup>1</sup> y *-ario*. 1. m. y f. **farmacéutico**. 2. f. coloq. p.us. Mujer del boticario.” (<https://dle.rae.es/boticario>). Tal y como se desprende de esta definición el término “boticario” refiere a farmacéutico que es una persona que se dedica a preparar y expender medicamentos en una farmacia, se trata de un término de uso común en el campo farmacéutico, por lo que presentan identidad desde el punto de vista ideológico.

Además, se puede observar que los productos solicitados por la marca pretendida se encuentran comprendidos en el giro comercial del signo inscrito, el cual incluye a los productos farmacéuticos, por lo que se trata de productos de la misma naturaleza, comparten canales de distribución y puntos de venta, lo que puede causar en el consumidor riesgo de confusión y asociación empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral con el nombre comercial inscrito; del análisis realizado se determina que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con el giro comercial del signo inscrito, de ahí que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios, no lleva razón la apelante al afirmar que la marca solicitada y la inscrita pueden coexistir; al respecto se debe señalar que el signo solicitado protege productos que están comprendidos dentro del giro comercial del establecimiento comercial y se puede incurrir en riesgo de confusión y asociación para el consumidor, quien puede asumir que quien ofrece el producto tiene un establecimiento comercial, o sea que proceden de un mismo origen empresarial. En cuanto a la aplicación del principio de especialidad, esto no procede porque existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos, así como identidad y relación de productos, lo que no permite la coexistencia registral, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

---

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibile y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:13:10 horas del 11 de mayo de 2020.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, en su carácter de apoderada especial de la empresa BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:13:10 horas del 11 de mayo de 2020, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue el registro de la marca **O BOTICARIO**. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**