



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0475-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “ECHINACIN”**

**MADAUS GmbH, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8841-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO 061-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas y cuarenta minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve.***

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **MADAUS GmbH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Colonia- Allee 15, 51067 Cologne, Alemania en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, veinticinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha once de noviembre de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECHINACIN”, 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 quince horas cuarenta y siete minutos y treinta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil seis, señaló las objeciones de forma y fondo de la solicitud, sobre las cuales se pronunció el solicitante del registro y por resolución de las diez horas, veinticinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil siete el citado Registro dispuso: “**POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

**TERCERO.** Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de mayo de dos mil ocho, 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 el Juez Durán Abarca, 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 consta que a solicitud de la sociedad LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V., se encuentra inscrito el signo distintivo “**ECHINASIL**”, bajo el acta de registro número 138637, desde el 16 de mayo de 2003 y hasta el 16 de mayo de 2013, para proteger producto cien por ciento natural para mejorar y aumentar la capacidad defensiva del sistema inmunológico y reducir la derivación de los catarras

disminuyendo los síntomas del mismo, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 45 al 46).

**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 “ECHINACIN”, 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, se trata de un término similar a la marca inscrita “ECHINASIL”, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permite identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, el apelante argumentó que entre la marca solicitada y la inscrita existen diferencia conceptuales evidentes por lo que no es cierto que exista peligro de conceder un registro como el solicitado; que solicitaron ECHINACIN ya que existe un antecedente registral a favor de su representada la marca ECHINAGUARD ostentando por lo tanto un derecho registral anterior con esa marca. Señala, que la marca inscrita no se encuentra registrada en el Ministerio de Salud lo que prueba que no se está poniendo en peligro ni induciendo a engaño al consumidor toda vez que ese producto no se está comercializando en Costa Rica; considera, que el Registro de Marcas aplicó incorrectamente la ley en este sentido, por cuanto el hecho de contener una misma clase, varios productos, no significa que deba rechazarse per se una solicitud de marca por considerarse que tiene algún grado de similitud con una marca inscrita, sino que el calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos que va a proteger. Estima además, que la oficina de Marcas ya había resuelto en un caso similar HEXASOL HB y MENAXOL, a favor de la coexistencia marcaria.



**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 “**ECHINACIN**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, y la marca inscrita “**ECHINASIL**”, en clase 5, son semejantes gráfica y fonéticamente al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.

En efecto, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, muestran una similitud gráfica y fonética. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, contienen un número igual de sílabas y las tres primeras son idénticas, siendo la única diferencia las letras finales “N” en la marca solicitada y la letra “L” en la inscrita, los demás caracteres son equivalentes no presentan diferenciación, lo cual conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, pues las sílabas ya CI y SI poseen una dicción idéntica lo cual no se contempla como una variación fonética, 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 ellas podrían relacionarse en cuanto a los productos que enlistan, dada la indeterminación de productos que señala la marca solicitada, a saber, productos farmacéuticos, lo cual deja abierta la inclusión de cualquier producto en clase 5, por lo que los mismos podrían coincidir con los que protege la marca

inscrita que si aparecen bien especificados según se colige de la certificación constante a folio 45 del expediente.

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.

Argumenta, el recurrente que el Registro aplicó incorrectamente la Ley de Marcas, por cuanto el hecho de contener una marca productos de una misma clase no significa que deba rechazarse per se una solicitud por considerarse con algún grado de similitud; al respecto, considera este Tribunal, no lleva razón el recurrente, pues si bien por el principio de especialidad pueden coexistir signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distinguan sean diferentes y no sean susceptibles de confusión, sin embargo, tal situación no sucede en el presente caso, tal y como se señaló por parte del Registro y esta Instancia, entre las marcas cotejadas existe similitud gráfica y fonética y se protegen y pretende proteger productos de una misma naturaleza, farmacéuticos, 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.

Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor, que los productos que protegen son distinguibles y que no existe probabilidad que el consumidor vaya a confundir los productos. 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° 56050 de las 9:35 horas del 9 de octubre de 2000 caso de “HEXASOL HB” vs. “MENAXOL”, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “ECHINACIN”, 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. En igual sentido, tampoco es de recibo la excepción de “no uso” que alega el apelante ante esta Instancia (folio 59 vuelto) pues éste no es el momento procesal para hacerla valer, conforme el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **MADAUS GmbH**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil siete, 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **MADAUS GmbH**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil siete, la cual se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Pedro Suárez Baltodano*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**