



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0008- TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “SINHISTAN”

LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9294-2010)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1329-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALCON INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas dieciocho minutos con cuarenta y tres segundos del veintitrés de septiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de octubre de 2010, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez** en calidad de apoderada de la empresa **“LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A”** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SINHISTAN”** en clase 05 de Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir el siguiente servicio; **“Producto farmacéutico o medicinal.”**

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números cincuenta y siete, cincuenta y ocho y cincuenta y nueve, de los días



veintidós, veintitrés y veinticuatro, del mes de marzo de dos mil once, y en razón de ello el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado de la empresa **ALCON INC**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SINHISTAN**” en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, presentada por el representante de **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas dieciocho minutos con cuarenta y tres segundos del veintitrés de septiembre de dos mil once, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SINHISTAN**”, en **clase 05** internacional, la cual se acoge.

CUARTO. Que en fecha primero de noviembre de dos mil once, el representante de la empresa opositora presentó recurso de apelación contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y seis minutos con cincuenta segundos del once de noviembre de dos mil once, resolvió; “*(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro



de la Propiedad Industrial consta que la empresa **NOVARTIS A.G** tiene inscrita la marca de fábrica **SYSTANE** en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *Preparaciones farmacéuticas de oftalmología.*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **ALCON INC**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SINHISTAN**” en clase 05 internacional, presentada por la representante de la empresa **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A**, la cual se acoge, en virtud de que una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, y tomando en consideración las diferencias tanto gráficas como fonéticas entre las marcas en conflicto, se determinó que no existían argumentos desde el punto de vista legal para denegar la inscripción de la solicitud presentada.

Por su parte, el representante de la empresa **ALCON INC**, en su escrito de apelación alegó; *“que el Registro de Marcas está dejando de lado el hecho de que la similitud no tiene que llegar a ser una IDENTIDAD gráfica, fonética y/o ideológica para basar su rechazo, sino que basta que exista duda en cuanto a la posibilidad de confusión que pudiera darse entre la marca inscrita con la solicitada, y sopesar los artículos o productos que desea proteger la solicitante, para determinar objetivamente si existe posibilidad de una coexistencia marcaria o no. Que las marcas poseen características gráficas y fonéticas que por lo específico de los productos de la marca inscrita, a saber: “PREPARACIONES FARMACEUTICAS DE AFTALMOLOGIA” sería sumamente peligroso que el consumidor adquiriera un producto distinto a “SYSTANE” con el latente peligro de afectar irreversiblemente el sentido de la vista. Permitir un registro como el de “SINHISTAN” con la lista de productos de manera extensiva como lo ha demostrado la Oficina de Marcas, evidentemente le permite tener una ventaja adicional al de la marca de mi representada, puesto que está construida en la base de*



la marca inscrita por mi representada “SYSTANE” y además al ser la lista de productos tan amplia “producto farmacéutico o medicinal” que en realidad puede ser cualquier producto o medicina, puede expender el mismo tipo de medicamentos como el de la marca de mi representada. Lo mínimo que debió haber hecho el Registro de Marcas fue restringir el listado de productos de la marca solicitada, excluyendo los productos de oftalmología que son los que precisamente protege mi representada. Por tal motivo, la marca inscrita SYSTANE a favor de mi representada, creará confusión en el público consumidor con la marca SINHISTAN, pues es evidente que el consumidor pensará que se trata del mismo producto o bien de la misma empresa fabricante. La marca SYSTANE se encuentra inscrita en Costa Rica desde el 2003, por lo que es claro que una marca como SINHISTAN tiene grandes posibilidades de aceptación por parte del público, y que los consumidores identifican con productos de altísima calidad. Se incorpora a los agravios la resolución No. 6414 de las 09 horas 48 minutos del 28 de abril del 2003, como el Voto No. 275-2007 de las 12 horas del 16 de agosto del 2007 dictado por el Tribunal Registral Administrativo. Por lo que no podemos aceptar la resolución de la Oficina de Marcas, por cuanto no se apega a la realidad, ya que existe una marcada similitud gráfica, fonética e ideológica. El artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, impiden que registren términos como el solicitado, por poseer similitud gráfica, fonética e ideológica con uno ya inscrito. Por lo que pido se revoque la resolución apelada, declarar con lugar la oposición y denegar la inscripción de la marca SINHISTAN en clase 05 internacional, presentada por LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, o bien en su defecto restringir la lista de productos para que queden excluidos los productos farmacéuticos de oftalmología.”

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De previo a entrar a pronunciarnos en cuanto al objeto del presente proceso, este Tribunal estima de suma relevancia poner en conocimiento de las partes lo que instituye la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, cuando un signo pretenda ser registrado como marca. En este sentido, esencialmente las marcas deben de tener la



característica de distintividad y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

De ello deriva, como consecuencia el 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 le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o un signo similar, susceptible de crear confusión en los productos.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre éstos 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, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, queda claro que 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).



Así las cosas, es menester señalar que 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 una marca que pueda eventualmente inducir a riesgo de confusión por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, como así mismo el poder evitar el riesgo de asociación entre los signos, en virtud del derecho que adquieren sus titulares a que no se menoscabe su esfuerzo.

En este sentido, es importante traer a colación lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa indica:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...).” (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos propiamente en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor) por cuanto se le debe proteger y garantizar a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“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, 1era edición, 2001, p. 288).



Bajo tal perspectiva, tenemos que la marca de fábrica y comercio “**SINHISTAN**” solicitada y la marca de fábrica “**SYSTANE**” inscrita, dentro del cotejo marcario realizado los signos contrapuestos no mantienen ninguna similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico. En este sentido, nótese que a nivel gráfico los signos contrapuestos **SINHISTAN** y **SYSTANE** si bien es cierto contienen similitud gráfica al utilizar en común la letra **S** al inicio y las letras **TAN** al final, no podríamos obviar de manera alguna que la denominación contienen un mayor número de letras, nueve en total (9), con respecto a la inscrita que se compone solo de siete (7), como además de otras letras distintas como lo es la **I** y la **H**, los cuales no siguen un orden semejante como para alegar que la marca solicitada se encuentra contenida en la inscrita y además son elementos que a la hora de observarlos le otorgan distintividad suficiente al signo solicitado.

Consecuentemente, al estar conformados los signos **SINHISTAN** y **SYSTANE** por letras disímiles, es evidente que al pronunciarlos suenan diferentes, lo cual permite a diferencia de lo que estima el recurrente, que el consumidor medio los distinga en el mercado sin problema alguno. Por otra parte, al estar los signos conformados por denominaciones de fantasía que no contienen un significado específico es innecesario entrar a realizar dicho cotejo, y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

En este sentido, pese a que los signos contrapuestos se encuentran en la misma clase 05 de la nomenclatura Internacional de Niza, o sea, dentro un mismo giro comercial, gozan cómo ya fue analizado por el Registro, como por este Órgano de alzada, de distintividad suficiente para coexistir registralmente, por ende, al ser identificables por el consumidor medio, este tiene la posibilidad de seleccionar los productos que ofrece una empresa y otra, sin riesgo de poder confundirse ejerciendo así su derecho a poder elegir. En razón de ello, no podría considerarse que al existir ambos registros en el comercio esto conlleve como lo establece el oponente a que el consumidor los confunda y los relacione con los productos protegidos por su representada, dado que como se ha indicado de manera reiterada ambos cuentas con actitud



distintiva suficiente, en razón de ello los agravios en cuanto al derecho y la trascendencia del citado registro no son de recibo.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **ALCON INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas dieciocho minutos con cuarenta y tres segundos del veintitrés de septiembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, en virtud de que se tiene por acreditado en esta Instancia, que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “SINHISTAN” en clase 05 de Nomenclatura Internacional de Niza, no trasgrede la normativa marcaria incoada por el oponente, por consiguiente se ajusta a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **ALCON INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas dieciocho minutos con cuarenta y tres segundos del veintitrés de septiembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que proceda el Registro de la Propiedad Industrial con el trámite de inscripción de la marca de



fábrica y comercio “SINHISTAN” en clase 05 Internacional. 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.** —

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora