

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N° 2005-0162-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca "PERASTEN"

The Latin America Trademark Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5138-04)

VOTO N° 144-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas del diecinueve de junio de dos mil seis.

Visto el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Granera Alonso, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, representando a la sociedad The Latin America Trademark Corporation, una corporación organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, y domiciliada en 1st Floor, Comoa Building, Samuel Lewis Avenue, Panama City, Panamá, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos y doce segundos del catorce de febrero de dos mil cinco. Y

RESULTANDO

- I.** En fecha catorce de julio de dos mil cuatro, The Latin America Trademark Corporation representada por Edgar Zürcher Gurdíán, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio PERASTEN, en clase 05 de la nomenclatura 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, funguicidas, herbicidas.
- II.** Que por encontrarse inscrita la marca de fábrica PERISTEEN (clase 5 de la nomenclatura internacional), a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos y doce segundos del catorce de febrero de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7879 del 1 de febrero del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada.” (negrita y mayúsculas del original).

- III.** Por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintiuno de abril de dos mil cinco, la empresa solicitante apela la resolución antes referida, sustanciando dicha apelación por escrito presentado ante este Tribunal en fecha veinticuatro de abril de dos mil seis, argumentando que de la impresión de conjunto se aprecia que no hay semejanza gráfica, fonética o ideológica entre ambas marcas, y que el signo propuesto es una marca inscrita en Panamá, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, por lo que solicita se inscriba el signo propuesto.
- IV.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Hechos probados. Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este asunto: **1.-** Que a la señorita María del Pilar López Quirós, mayor, soltera, estudiante de derecho, con cédula de identidad número uno- mil sesenta y seis - seiscientos uno, vecina de San José le fue otorgado un poder especial por parte de la Empresa The Latin America Trademark Corporation, para la inscripción de la marca **PERASTEN**, mediante escritura pública número ciento cincuenta, ante el notario público Federico Valerio De Ford, a las quince horas treinta minutos del día nueve de junio del año dos mil seis, que es visible al folio ciento treinta y cinco vuelto del tomo quinto de su protocolo (folio 50). **2.-** Que bajo el número 146207 se encuentra registrada la marca de fábrica **PERISTEEN**, desde fecha veinticinco de marzo de dos mil cuatro y vigente hasta el veinticinco de marzo de dos mil catorce, y su titular es COLOPLAST A/S de Dinamarca.

SEGUNDO: Hechos no probados. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: Derechos de terceros. El artículo 8 inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, prohíbe la inscripción *“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.”* (subrayados nuestros). El Registro consideró que el signo solicitado PERASTEN tiene similitud gráfica y fonética con el ya inscrito PERISTEEN, pudiendo generar confusión entre el público consumidor. La apelante indica que no hay tal similitud, y que por estar inscrito el signo como marca en otros países, negarle tal protección en Costa Rica es *“...atentar contra todo lo establecido por la doctrina, legislación y jurisprudencia marcaria.”*

CUARTO. Comparación entre ambos signos. El artículo 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, indica que *“Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.”* Las palabras PERASTEN y PERISTEEN no tienen un especial significado en idioma español, por lo que no corresponde realizar una comparación en el nivel ideológico. Sin embargo, si las comparamos gráficamente, vemos como solamente se diferencian por dos letras, la “A” y la “I” en su segunda sílaba, y una “E” adicional en la última sílaba. Aunado a esto, tenemos que fonéticamente, el único sonido que las diferencia es el de las vocales “A” e “I” de su segunda sílaba (sus sílabas finales “TEN” y “TEEN” suenan idéntico en español), pero que en el conjunto de ambas palabras no crean la diferencia necesaria para lograr la coexistencia registral de ambos signos. La similitud gráfica y fonética que hay entre ambos signos, aunado a la similitud entre los tipos de productos que se pretenden proteger, sean los de la clase 05 de la Clasificación de Niza referidos a productos farmacéuticos y veterinarios y preparaciones farmacéuticas y sanitarias, posibilitan que se de una confusión en el público consumidor, y dicha posibilidad es suficiente para negar la inscripción del signo como marca, inciso f) del artículo 24 del Reglamento citado: *“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 o servicios...”*. Además, en materia de productos de consumo humano con fines médicos, se debe ser muy cuidadoso en cuanto al riesgo de confusión en el consumidor, pues dicha confusión puede perfectamente derivar en una consecuencia para la

salud del consumidor confundido. La jurisprudencia patria ha indicado:

“IV.- Sobre los dos restantes argumentos, desde vieja data, las resoluciones de esta sección del tribunal, han dispuesto – que en caso de duda se debe proteger a la marca ya inscrita. Además, tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado. Así las cosas, considera este órgano colegiado que ese leve cambio en el elemento denominativo que se evidencia en ambos signos, no constituye un elemento lo suficientemente diferenciador como para permitir la coexistencia registral, pues el público consumidor puede verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo titular de ambos signos marcarios. Se ha reiterado en no pocas oportunidades, que hoy día, el derecho de marcas de ha convertido de interés público ya que sobre el interés privado prevalece el del consumidor, quien merece ser protegido para no ser víctima de engaño o confusión. Aunado a lo anterior, se debe proteger el fruto o resultado del trabajo y la inversión de tiempo y dinero que lógicamente debe corresponder a la empresa o empresario que lo ha obtenido con respaldo registral. Cabe transcribir para el caso bajo estudio lo expresado por el tratadista argentino Breuer Moreno (2° edición, pág 257-258) que dice:

“No es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionadas; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible.”

Y agrega más adelante:

“Ningún perjuicio sufre el solicitante con el rechazo de la marca; grandes y irreparables pueden ser los del titular de la marca registrada si aquella se concede.” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, resolución 271-2004 de las nueve horas treinta y cinco minutos del doce de agosto de dos mil cuatro, subrayado nuestro).

CUARTO. Inscripción del signo en otros países. El alegato realizado por la apelante acerca de que, el signo está registrado como marca en otras latitudes, y por esa circunstancia éste debe

ser registrado en Costa Rica, no es de recibo. La inscripción de las marcas se rige por un principio de territorialidad, este quiere decir que la protección que otorga el registro de una marca es de carácter nacional, y el signo que puede convertirse en un registro marcario en un país no necesariamente podrá serlo en otro, precisamente por la posibilidad de la existencia de un derecho previo de tercero en el país a donde se solicita el registro. Incluso, tratándose de una solicitud de marca “tal cual es” acorde al artículo 6 quinquies inciso A.1 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ésta puede ser rechazada gracias a la existencia de un derecho previo de tercero, inciso B.1 de dicho artículo (ley costarricense N° 7484). Es por esto que, a pesar de que el signo propuesto se haya constituido en un registro marcario en algunos de nuestros hermanos países centroamericanos, dichas inscripciones no pueden ser argumento para lograr la inscripción de la marca **PERASTEN** ante el Registro costarricense. Y, lejos de suceder lo alegado por la apelante, sea el atentado contra todo lo establecido por la doctrina, legislación y jurisprudencia marcaria, más bien esta forma de resolver se enmarca dentro de la correcta aplicación de las disposiciones legales marcarias de nuestro país, correspondiendo correctamente con los postulados con los que ilumina la materia la doctrina y la jurisprudencia del derecho de marcas.

QUINTO. Sobre lo que debe ser resuelto. Según lo analizado anteriormente, por la similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y el inscrito, debe de prevalecer el ya inscrito, por esto lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y por ende confirmar la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos y doce segundos del catorce de febrero de dos mil cinco.

SEXTO. Agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por The Latin America Trademark Corporation contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ocho minutos y doce segundos del catorce de febrero de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. Se tiene 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.**—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca