



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0647-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, “HYABAK”

LABORATOIRES THEA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-5174)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 213-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas del seis de marzo de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATOIRES THEA**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Francia, domiciliada en 12 Rue Louis Blériot, Zone Industrielle Du Brézet, 63100 clermont-Ferrand, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta minutos once segundos del trece de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2013, el señor Víctor Vargas Valenzuela de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**HYABAK**” en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos oftalmológicos, preparaciones y productos farmacéuticos, productos higiénicos para medicina, preparaciones*



vitamínicas, desinfectantes para propósitos higiénicos o médicos (que no sean jabones), gotas para los ojos, antisépticos, productos oftalmológicos y preparaciones para la hidratación y lubricación de lentes de contacto”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las quince horas con treinta minutos once segundos del trece de agosto de dos mil trece, dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud HYABAK presentada (...)”**.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATOIRES THEA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de setiembre del 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1.- ABAK bajo el número de registro 143387, vigente desde el 13 de enero de 2004 y hasta el 13 de enero de 2024, para proteger y distinguir en clase 05: *“Productos veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos;*



material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**HYABAK**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “**ABAK**” registro 143387, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, solicita se otorgue el término de un mes a efecto de traer a éstas diligencias un acuerdo de coexistencia entre su representada y la sociedad Químicos y Lubricantes S.A respecto de la marca “**ABAK**” que se encuentra inscrita y la marca “**HYABAK**” solicitada, agrega que no existe riesgo de confusión al conceder un registro como “**HYABAK**” pues entre ambos signos existen diferencias sustanciales evidentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad **LABORATOIRES THEA** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del



solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) 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 (...)”

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="440 1087 586 1119" style="text-align: center;">HYABAK</p> <p data-bbox="224 1163 829 1688">En clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: <i>Productos oftalmológicos, preparaciones y productos farmacéuticos, productos higiénicos para medicina, preparaciones vitamínicas, desinfectantes para propósitos higiénicos o médicos (que no sean jabones), gotas para los ojos, antisépticos, productos oftalmológicos y preparaciones para la hidratación y lubricación de lentes de contacto”</i></p>	<p data-bbox="1094 1094 1219 1125" style="text-align: center;">“ABAK”</p> <p data-bbox="857 1173 1463 1541">En clase 05: <i>”Productos veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”</i></p>



Efectuado el cotejo anterior, vemos como el signo inscrito está contenido en el signo solicitado, siendo clara la similitud gráfica y fonética entre ambos signos, pues los términos propuestos HYABAK y el registrado ABAK, coinciden en 4 de las 6 letras que componen el signo solicitado, además de que se encuentran ubicadas en el mismo orden, la única diferencia entre ambos son las 2 letras iniciales, que no son suficientes para producir la debida distintividad de estos, siendo esa coincidencia en las letras y su ubicación, un riesgo para el consumidor quién podrá confundir los productos de la marca inscrita, con los que se marquen con el signo solicitado, dada la similitud señalada.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, siendo que los signos tienen más similitudes que diferencias, análisis que debe hacerse con base en el artículo 24 inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos*".

Por lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En cuanto al plazo de un mes solicitado por el apelante a este Tribunal, según indica para: "...traer a estas diligencias un acuerdo de coexistencia entre mi representada y la sociedad Químicos y Lubricantes S.A., respecto a la marca "ABAK" que se encuentra inscrita y la marca "HIABAK" que solicita mi representada.", al respecto debe este Órgano de Alzada indicarle al apelante, que en cuanto a los acuerdos de coexistencia se ha manifestado este Tribunal denegando su aplicación, así por ejemplo, en el Voto No. 410-2009 de las quince horas del



veinte de abril de dos mil nueve, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor, ha sostenido que:

“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...). / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (...), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y



*b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito./ Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...”*

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechaza la solicitud planteada por el apoderado de la empresa **LABORATOIRES THEA**, ya que los signos opuestos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATOIRES THEA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta minutos once segundos del trece de agosto de dos mil trece, la cual debe confirmarse.

QUINTO. 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATOIRES THEA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta minutos once segundos del trece de agosto de dos mil trece, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.