

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0548-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica “ADELSIB”**

**GUTIS LIMITADA., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5438-2016)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO N° 0218-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del once de mayo de dos mil diecisiete.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Miguel Ruiz Herrera, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-370-432, en su condición de apoderado especial de la empresa GUTIS LIMITADA, cédula jurídica 3-102-526627, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Escazú, 200 metros al sur de la entrada de la tienda Carrión, Edificio Terraforte, piso 4. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:38:30 horas del 14 de septiembre de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de junio de 2016 el Lic. Miguel Ruiz Herrera, de calidades anteriormente citadas y en su condición de apoderado especial de la empresa GUTIS LIMITADA, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ADELSIB” en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico;*

*complementos alimenticios para personas”.*

**SEGUNDO.** Por resolución dictada a las 13:22:19 horas del 23 de junio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial objetó a la referida solicitud marcaria, indicándole a la parte interesada GUTIS LIMITADA, que el signo propuesto ADELSIB en clase 05 internacional, incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, a efectos de que se pronuncie con respecto a ello y proceda hacer valer su derecho dentro del plazo estipulado por ley de 30 días contemplado a partir del día siguiente de su debida notificación.

**TERCERO.** Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial para el día 10 de agosto de 2016 el Lic. Ruiz Herrera, en su condición de representante de la empresa GUTIS LIMITADA, contestó lo prevenido en autos contra la objeción de la solicitud de registro relacionada.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:38:30 horas del 14 de septiembre de 2016, resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

**QUINTO.** Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa GUTIS LIMITADA, interpone para el 21 de septiembre de 2016 recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**SEXTO.** Que mediante resolución dictada a las 11:22:34 horas del 3 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

**SÉPTIMO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 previa a las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso que, en la publicidad registral, la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, cuenta con el siguiente registro:

- **Marca de fábrica y comercio:** “DELASIB”, registro número **252824**, en **clase 05** del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, materiales para apósitos; material para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas; herbicidas.”* (v.f 12 legajo de apelación)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ADELSIB” en clase 05 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía GUTIS LIMITADA, en virtud de determinar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, dada la similitud contenida con el registro inscrito “DELASIB” en clase 05 internacional, situación la cual

podría causar confusión en los consumidores respecto de los productos y su origen empresarial. En consecuencia, contraviene las prohibiciones contempladas en los artículos 7 inciso j) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa GUTIS LIMITADA, dentro de sus agravios manifestó que, entre los signos cotejados no existe una similitud susceptible de causar confusión. Son más las diferencias que las semejanzas, lo que produce desde el punto de vista gráfico que ambas marcas sean totalmente diferente y diferenciables, desde el punto de vista fonético, ambos signos se pronuncian y escuchan de forma diferente y desde el ideológico, ninguno de los signos tiene un significado conceptual por lo que no existe riesgo de confusión. Y que al ser productos farmacéuticos estos por lo general requieren una receta médica, por lo que no existe riesgo de confusión ni de asociación empresarial. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se ordene la continuación del trámite del signo propuesto ADELSIB en clase 05 internacional, presentado por su mandante.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con 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, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, el que puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo ese análisis doctrinario, queda claro entonces que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**ADELSIB**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, no contiene la suficiente distintividad respecto del signo marcario inscrito bajo la denominación “**DELASIB**”, ambas en clase 05 internacional, a la luz de las siguientes consideraciones.

Tal y como lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, entre las marcas contrapuestas “**ADELSIB**” y “**DELASIB**” se observa que el signo propuesto comparte en su estructura gramatical las mismas letras que las que conforman el denominativo inscrito, por lo que, para el consumidor su percepción visual sería evidentemente muy similar al contenido del registro inscrito, lo cual conlleva a que desde esta perspectiva el consumidor se encuentre en una eventual situación de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Aunado a ello, siendo que la terminación de los signos son idénticas “**SIB**” ello induce a que el consumidor al escucharlas se encuentre en una situación de riesgo de confusión a nivel fonético, dado que como se ha analizado a la hora de escuchar ambas denominaciones a nivel auditivo se identificarán de manera casi idéntica.

Respecto a su connotación ideológica es importante señalar que, si bien los conceptos empleados corresponden a expresiones de fantasía, sea que no tienen ningún significado en lenguaje cotidiano se torna innecesario entrar a realizar un análisis conceptual, siendo que no se podría generar alguna idea en la mente del consumidor. Sin embargo, al ser semejantes las propuestas en su conformación gramatical sí podrían ser relacionadas por el consumidor medio, con lo cual se estaría afectando el derecho de elección dado que ambos signos marcarios pretenden la comercialización de productos que se encuentran relacionados con la misma actividad comercial “farmacéutica”, por lo que el consumidor al verlas las podría asociar dentro de una misma gama de productos y tratamientos relacionados con la salud, en razón de que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a

una misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito será inevitable. Además, este Tribunal en forma reiterada ha establecido que, en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado líneas arriba, existe identidad en el tipo de producto que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada, en este sentido, obsérvese que la marca inscrita “**DELASIB**”, registro **252824**, en **clase 05** internacional, protege: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, materiales para apósitos; material para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas; herbicidas.”*, y el signo propuesto “**ADELSIB**” en clase 05 internacional, para proteger: *“Productos farmacéuticos; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico; complementos alimenticios para personas”*, siendo que ambas tal y como se desprende protegerían y comercializarían los mismos tipos de productos el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito “**DELASIB**”, propiedad de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK

CORPORATION, sería inevitable. Por ende, procede el rechazo de la solicitud, criterio que fue determinado por él a quo y que comparte este Órgano de alzada.

Reiteramos, que la administración registral es más estricta con respecto a la clase 05 de la nomenclatura internacional de Niza, en virtud de que se encuentra de por medio la salud pública, dada la naturaleza de este tipo de productos. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no pueden ser atendidas.

En cuanto a la jurisprudencia señalada y que ha sido incorporada como sustento para el presente análisis, debemos indicar que la misma no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción o rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominaciones presentadas conllevan un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, principalmente cuando hay antecedentes de signos inscritos como en el caso que nos ocupa propiedad de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, lo anterior en aras de no lesionar no solo los derechos de terceros, sino que además los de los consumidores, tal y como operó en el presente caso. Por lo que sus manifestaciones en este sentido no podrían ser acogidas en virtud que, del análisis realizado, tanto por parte del Registro de la Propiedad Industrial como por este Órgano de alzada, se desprende que existe similitud entre los signos cotejados, no siendo procedente su registración.

En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye, no lleva razón el recurrente en sus agravios al considerar que no se contraviene lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas, en virtud que del presente estudio se desprende que entre los signos cotejados existe similitud gráfica y fonética lo cual impide su coexistencia registral, siendo procedente en este sentido denegar lo peticionado por el recurrente, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteada por el Lic. Miguel Ruiz Herrera, en su



condición de apoderado especial de la empresa GUTIS LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:38:30 horas del 14 de septiembre de 2016, la cual se confirma en todos sus extremos.

**QUINTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Miguel Ruiz Herrera, en su condición de apoderado especial de la empresa GUTIS LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:38:30 horas del 14 de septiembre de 2016, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ADELSIB”, en clase 05 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***