



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0647-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “*GLYTONE*”

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2212-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 305-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos, cincuenta y dos segundos del veintinueve de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de marzo de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “*GLYTONE*”, para proteger y distinguir “*preparaciones farmacéuticas, preparaciones dermatológicas, preparaciones dermo-cosméticas para la higiene y cuidado de la piel*”, en **Clase 05** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, cuarenta y un minutos, cincuenta y dos segundos del veintinueve de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha quince de junio de dos mil diez, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que éste fuera admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 09 de enero de 1992 y vigente hasta el 09 de enero de 2012, la marca de fábrica “**GLIOTEN**” bajo el Registro No. 78035, a nombre de la empresa ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO S. A. DE C. V., para proteger y distinguir “*productos farmacéuticos*”, en Clase 05 internacional, ver folios 38 y 39 del expediente.

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que el signo propuesto “*GLYTONE*” tiene más similitudes que diferencias con la marca inscrita “*GLIOTEN*”, tanto a nivel gráfico como fonético, siendo que en el nivel ideológico no es aplicable el cotejo marcario por cuanto ambos son signos de fantasía. Al realizar el cotejo de los signos contrapuestos queda manifiesta la ausencia de la aptitud distintiva necesaria para ser un signo registrable, siendo que su inscripción generaría un riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo marcario similar que podría tener coincidencia en el lugar de venta o en la forma de distribución de los productos. Con ello podría causarse confusión al otorgarle a dichos productos un mismo origen empresarial, en vista que los signos son casi idénticos y dada la naturaleza y similitud de los productos que protegen, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, alega que entre las marcas solicitada e inscrita existen elementos diferenciadores suficientes que hacen posible su coexistencia en el mercado. En este sentido, indica que la marca inscrita se encuentra conformada por dos sílabas y la solicitada por tres, lo que las hace perfectamente distinguibles una de la otra, aunado a que los productos que protegen también son diferentes, en vista de que el signo propuesto pretende proteger, en general, productos de índole dermatológica, para la higiene y cuidados de la piel, con lo que se da una clara idea de los productos a proteger, en tanto que el signo inscrito engloba todos los productos farmacéuticos. Dado lo anterior, solicita se revoque la resolución impugnada.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Manifiesta el recurrente que los signos confrontados no son similares y que existen suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia. No obstante, realizando un cotejo marcarío y analizando los signos en forma global, es evidente que



tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto, “**GLYTONE**”, comparado con el inscrito “**GLIOTEN**” son casi idénticos, siendo que, la única diferencia entre ellas, estriba en el orden de las letras y en la letra “Y” del solicitado, lo que, a todas luces no constituye un elemento relevante para diferenciarlos. Lo anterior produce que ambos signos resulten muy similares, tanto a nivel gráfico como fonético, ya que su pronunciación es también muy parecida. En relación con el cotejo ideológico, comparte este Tribunal el criterio del Registro a quo, sea que no es posible de realizarlo por consistir las marcas en términos de fantasía.

Aunado a lo anterior, y este resulta el principal argumento del apelante, los productos que protege la marca inscrita son *productos farmacéuticos* en general, esto implica que, los que pretende distinguir y proteger la marca propuesta se encuentran contenidos dentro de éstos, ya que se trata de *preparaciones farmacéuticas, preparaciones dermatológicas, preparaciones dermo-cosméticas para la higiene y cuidado de la piel*, en ambos casos en la Clase 05 Internacional, por lo que resulta infundado el alegato del recurrente en el sentido de que los productos son diferentes, siendo evidente la similitud e inminente el peligro de confusión tanto en cuanto a los productos en sí mismos como la posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que ambos provienen de un mismo origen empresarial, por ello, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro ad quo al indicar que de permitirse la coexistencia de ambas marcas podría producir confusión y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir los servicios que ofrece una u otra empresa, por lo que al afectar derechos de terceros es inadmisibles el registro del signo solicitado.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y



un minutos, cincuenta y dos segundos, del veintinueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y un minutos, cincuenta y dos segundos, del veintinueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33