

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0056-TRA-PI-154-08

Solicitud de Inscripción de la marca “TOPART”

Aventis Pharma Holding Gmbh, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Registro de origen 1289-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 383-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas quince minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor José Fernando Carter Vargas, mayor, divorciado una vez, Abogado y Notario, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y siete-cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad denominada “**Aventis Pharma Holding GmbH**”, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Bruningstrasse cincuenta- sesenta y cinco mil novecientos veintiséis, Frankfurt am Main, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinticinco minutos, veinte segundos del seis de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que la empresa “**Aventis Pharma Holding GmbH**” presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de febrero de dos mil cuatro, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**Topart**” en **Clase 10 Internacional**, para proteger y distinguir “instrumentos y aparatos médicos y quirúrgicos, jeringas para insulina”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas veinticinco minutos, veinte segundos del seis de abril de dos mil cinco, declaró sin lugar la

solicitud presentada con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concretamente por derechos de terceros.

TERCERO: Que la empresa solicitante, apela de dicha resolución y solicita la reducción de los productos pretendidos a “**jeringas para insulina**”.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: **En cuanto a los hechos probados.** Este Tribunal enlista como único hecho probado, de interés para la resolución del proceso, que bajo el Registro N° 107254 se encuentra inscrita la marca “**Topaz**” en clase 10 de la clasificación internacional para proteger y distinguir entre otros: “*jeringas descartables,*”, inscrita desde el 24 de abril de 1998 al 24 de abril del 2008 (folio 27).

SEGUNDO: **En cuanto a los hechos no probados.** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: **En cuanto al fondo. Sobre las marcas.** Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los*

bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Sobre los signos marcarios idénticos o similares. De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), 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; tal es la esencia del 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 de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. 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 y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Sobre los agravios del apelante. El representante de la sociedad recurrente aduce como agravio, que entre la marcas cotejadas no existe identidad ni protegen artículos de la misma naturaleza. En ese escrito visible a folio 18 de expediente el recurrente aduce que su cliente, sólo ha pedido protección en clase 10 para jeringas para insulina y que la marca Topaz protege muchos artículos de diferente naturaleza, no jeringas para inyectar insulina, manifestación que reitera ante este Tribunal.

Analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios y aún y cuando se halla limitado por parte del solicitante los productos pretendidos a solo ***“jeringas para insulina”***, puede precisarse que el signo ***“Topart”*** que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad con respecto al inscrito ***“Topaz”*** que también dentro de sus productos protege ***“jeringas descartables”***, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre estos productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, confusión que se aumenta con el hecho, de que las raíces de ambos términos sean idénticas por el uso de la partícula ***“topa”***.

El recurrente alega entre sus agravios, que el calificador o examinador de la solicitud, debe tomar en cuenta otras circunstancias relativas a la marca, tales como los productos o servicios a proteger y el tipo de consumidor involucrado.

Al respecto ha de indicarse que cuando se solicita la inscripción de un signo marcario, el

calificador conforme así se establece en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas, procede a realizar el examen de forma y fondo a efecto de determinar si se cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 de esa Ley, o si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley Ibidem. Es por esa circunstancia, que el registrador previo a cualquier análisis, verifica si la marca cumple con los requisitos de forma, si es así, continua con los de fondo, entre ellos primero, el cotejo marcario.

En el caso concreto, no sólo al hacer el cotejo marcario se verifica la similitud entre ambos signos, sino también se determinó que ambos corresponden a la misma clase y ambos protegen productos relacionados, lo cual, de conformidad con el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, constituyen elementos que podrían llevar a concluir que entre ambos signos existe riesgo de confusión.

La distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial. y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas).

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el A-quo en denegar la solicitud de registro solicitada por el representante de la empresa “**Aventis Pharma Holding GmbH**”, de la marca de fábrica y de comercio “**Topart**”, en clase diez Internacional. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las

trece horas veinticinco minutos, veinte segundos del seis de abril de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

CUARTO: En cuanto al 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, Ley N° 8039, 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 formulado por el representante de la empresa “**Aventis Pharma Holding GmbH**”, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinticinco minutos, veinte segundos del seis de abril de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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.**—

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33