



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0680-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “ACHÉ”

ACHÉ LABORATORIOS FARMACEUTICOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3254-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 460-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Corrales Azuola**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Santa José, titular de la cédula de identidad número 1-0849-0717, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ACHÉ LABORATORIOS FARMACEUTICOS S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de la Brasil, domiciliada en Rodovla Presidente Dutra, Km 222,2, Guarulhos, São Paulo, Brasil, CEP 07.034-904, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta segundos del once de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de abril de 2014, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios “ACHÉ”, en **Clase 35** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: ***“industrialización, comercialización, importación de productos farmacéuticos para uso humano”***.



SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 08:30:56 horas del 29 de abril de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de fábrica “ACE” y “CHE (DISEÑO)”, bajo los registros números **78832** y **162970**, ambas en la clase 05 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos y servicios relacionados, propiedad de las empresas **3M COMPANY** y **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, respectivamente.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de junio de 2014, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **ACHÉ LABORATORIOS FARMACEUTICOS S.A.**, modificó el diseño de la marca propuesta y la lista de servicios en la clase 35 de la nomenclatura internacional, de la siguiente manera: *“industrialización, comercialización, importación y exportación”*.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta segundos del once de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“[...] POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”*.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1º de setiembre de 2014, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **ACHÉ LABORATORIOS FARMACEUTICOS S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SEXTO. Que a la substanciación 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones



de rigor.

Redacta la Juez 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 único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica:

1.- “**ACE**”, bajo el registro número **78832**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 17 de marzo de 1992, y vigente hasta el 17 de marzo de 1992, para proteger y distinguir: “*vendajes quirúrgicos*”, propiedad de la empresa **3M COMPANY**. (Ver folios 30 y 31)

2.- “**CHE (DISEÑO)**”, bajo el registro número **162970**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 13 de octubre de 2006, y vigente hasta el 13 de octubre de 2016, para proteger y distinguir: “*alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y clínico, alimentos y sustancias alimenticias para bebés, niños y enfermos, alimentos y sustancias alimenticias para mujeres que amamantan, suplementos dietéticos y nutricionales para uso médico, preparaciones vitamínicas, suplementos minerales para uso médico, confitería medicada*”, propiedad de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.** (Ver folios 37 y 38)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existen



inscritas las marcas de fábrica “ACE” y “CHE (DISEÑO)”, para productos relacionados con los servicios de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios que solicita prorroga para presentar prueba para el expediente. Que se modificó la marca solicitada así como la clase y que este cambio no es esencial y aporta comprobante de la tasa correspondiente a dicha modificación. Agrega que entre los signos enfrentados existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas. Finalmente señala que los productos son diferentes y la coexistencia de marcas en otros países.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que



ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Para que prospere el registro de un signo, 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 y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

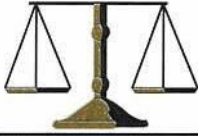


Como puede observarse, el contenido de la norma citada es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además, podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA: “ACHÉ”	MARCAS INSCRITAS: “ACE” y “CHE (DISEÑO)”
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGEN Y DISTINGUEN:
En clase 35 de la Nomenclatura Internacional:	En clase 5 de la Nomenclatura Internacional:



<p><i>“industrialización, comercialización, importación de productos farmacéuticos para uso humano”.</i></p>	<p><i>“vendajes quirúrgicos”</i></p> <p>y</p> <p><i>“alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y clínico, alimentos y sustancias alimenticias para bebés, niños y enfermos, alimentos y sustancias alimenticias para mujeres que amamantan, suplementos dietéticos y nutricionales para uso médico, preparaciones vitamínicas, suplementos minerales para uso médico, confitería medicada”</i></p>
--	--

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “ACHÉ”, y las inscritas, “ACE” y “CHE (DISEÑO)”, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, toda vez que la única diferencia es la incorporación de una “H” en el signo inscrito en relación a la primera “ACE”, y la incorporación de una “A” en relación a la segunda “CHE”, diferencias que se pierden en el conjunto de las palabras. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de estas es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación clara entre los signos enfrentados.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]”, por lo que procede analizar si los productos o servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados ya que en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los servicios y productos que protegen son distinguibles, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, los servicios de la marca solicitada se encuentran relacionados con los de las marcas



inscritas, como más adelante se analizará. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, los servicios que protegería y distinguiría la marca solicitada son de orden farmacéutico, y los amparados por las marcas inscritas son vendajes quirúrgicos y productos médicos-farmacéuticos. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los servicios vs productos que las marca protegen y distinguen están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor. Además, no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los servicios y productos en controversia, como lo indica el apelante.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita, toda vez que las marcas inscritas protegen y distinguen: *“vendajes quirúrgicos”* y *“alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y clínico, alimentos y sustancias alimenticias para bebés, niños y enfermos, alimentos y sustancias alimenticias para mujeres que amamantan, suplementos dietéticos y nutricionales para uso médico, preparaciones vitamínicas, suplementos minerales para uso médico, confitería medicada”*, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, relacionados directamente con los servicios que intenta proteger y distinguir la marca solicitada: *“industrialización, comercialización, importación y*



exportación de productos farmacéuticos para uso humano”, se encuentran a todas luces relacionados con los productos y servicios farmacéuticos y médicos, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

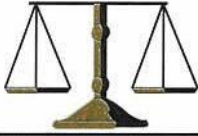
En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por las ya inscritas, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Con respecto a los restantes agravios del aquí apelante, sea concretamente la modificación de la marca solicitada y la lista de servicios, avala este Tribunal lo establecido por el Registro que estableció:

“[...] El artículo 11 de la Ley de Marcas, establece que no se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presenta en la solicitud inicial.

El solicitante mediante escrito de fecha 18 de junio del 2014, pide expresamente modificar la marca solicitada, con la finalidad de eliminar las inadmisibilidades de fondo indicadas en la prevención, inicialmente solicita la marca denominativa ACHÉ y la modificación radica tal y como se desprende del folio 11 del expediente, en convertir el signo prácticamente en una marca mixta, modificando la grafía y el color de las letras que lo constituyen.

El solicitante también pretende eliminar términos en la lista de servicios indicada inicialmente, y esto lejos de limitar los servicios, amplía el margen de protección al



efecto, los servicios solicitados inicialmente son industrialización, comercialización, importación y exportación, limitados a productos farmacéuticos para uso humano, y la modificación que pretende el solicitante es industrialización, comercialización, importación y exportación, es decir ya no limitados a los productos farmacéuticos para uso humano sino de manera general, de permitir tal modificación estaríamos en presencia de una ampliación de la lista de servicios.

[...] Las modificaciones pretendidas son de carácter esencial en la marca y la normativa es clara al prohibir este tipo de modificaciones, por tal razón se determinan como improcedentes y se procede a efectuar el análisis del signo tal y como fue solicitado inicialmente. [...]"

En este mismo sentido, el cambio de clase internacional realizado ante esta instancia por el apelante para la marca solicitada, pretendiendo proteger y distinguir en la clase 05 de la nomenclatura internacional: “medicamentos de uso humano”, no procede en razón de lo antes expuesto, sea la prohibición establecida en el artículo 11 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, en lo que respecta a la prórroga solicitada por el aquí apelante en su escrito de expresión de agravios, para aportar prueba a este expediente, es criterio de este Tribunal, que dicho plazo no fue otorgado en razón de que no indica el tipo de prueba que eventualmente presentará y en este caso por derechos de terceros, tal y como ha sido expuesto a lo largo de la presente resolución, este Tribunal considera que no requiere de ningún tipo de prueba adicional.

Finalmente, en cuanto al agravio de que las marcas enfrentadas coexisten pacíficamente a nivel registral en otros países y que esto es un indicio fuerte para presumir que las compañías dueñas de las marcas inscritas no vayan a interponer oposición contra la marca solicitada por su representada, debe indicarle este Tribunal al recurrente que el objeto de la Ley de Marcas es proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, **pero también proteger de los efectos reflejos de los actos de competencia**



desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores, que es precisamente lo que este Órgano de alzada está tutelando en el presente caso, en razón de evitar riesgo de asociación y riesgo de confusión al público consumidor.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los demás agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces con lo aquí analizado resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscritas las marcas de fábrica “ACE” y “CHE (DISEÑO)”, y que de permitirse la inscripción de la marca de servicios solicitada “ACHÉ”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ACHÉ LABORATORIOS FARMACEUTICOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta segundos del once de agosto de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SEXTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ACHÉ LABORATORIOS FARMACEUTICOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta segundos del once de agosto de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33