



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0208-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio GIN GIN (DISEÑO)

HARIDOLFO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 6336-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 463-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintiséis de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol Santa Ana, San José, en su condición de apoderada la sociedad **HARIDOLFO S.A.**, sociedad organizada y existente, bajo las leyes de Guatemala, con domicilio y establecimiento comercial/fabril Avenida Reforma 12-01, Zona 10, Edificio Reforma Montufar, Local 1-14 Ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos, cuarenta y seis segundos del cuatro de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de julio de dos mil nueve, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, en su condición de apoderado especial



de la sociedad **HARIDOLFO S.A.**, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GIN GIN (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, un *producto farmacéutico*. Siendo, que dicha representación en el escrito visible a folio diez del expediente, limita la lista de productos, a “*un producto farmacéutico fitoterapéutico que sirva como coadyuvante en el rendimiento sexual, físico y mental*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:44: 20 horas del 27 de julio de 2009, le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca “**GIN (DISEÑO)**”, bajo el registro número **187169**, propiedad de la sociedad **LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita el 27 de febrero de 2009 y vence el 27 de febrero de 2009, protege y distingue “Productos farmacéuticos de uso humano consistentes en tratamientos ansiolíticos, antiirreumáticos, antiinflamatorios, antiartríticos, del aparato circulatorios, tratamientos oncológicos, cardiovasculares, del sistema nervioso central, antidiabéticos, sistema endocrino, sistema gastrointestinal, sistema hormonal, desórdenes inflamatorios, sistema urinario, enfermedades degenerativas, agentes antihipertensivos, antieméticos, antineuríticos, antipiréticos, antidiarreicos, antihistamínico, antianémicos, antiparasitarios, antitusivos, antimicrobianos, antiepilépticos, antiinfecciosos, antivirales, antiespasmódicos, bactericidas, descongestionantes nasales, depresores del sistema nervioso central, edulcorantes, estimulantes del sistema nervioso central, antisépticos, relajantes musculares, productos óticos, queratolíticos, psicotrópicos, vitaminas, suplementos alimenticios y dietéticos, vasodilatadores coronarios, fungicidas, hipnóticos, protozoaricidas, analgésicos, sistema nervioso periférico, aparato reproductivo, enfermedades del metabolismo y diversas disfunciones del organismo. Productos nutricionales, antioxidantes, vitaminas, energizantes, quemadores de grasa, , productos para bajar de peso, suplementos alimenticios, productos homeopáticos, productos a base de hierbas, productos naturales, proteínas en presentación en polvos, barras y otro tipo de presentación. 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 y herbicidas”, los cuales señala el Registro son similares a los que protege y distingue la marca solicitada, indica, que si bien la Ley de Marcas, permite la coexistencia de signos que aún y cuando sean idénticos o similares puedan tener protección registral, no obstante, en este caso el signo solicitado guarda semejanza fonética con la marca inscrita, esto causaría confusión al consumidor, ya que sería mínima la posibilidad de diferenciarlas entre sí acrecentando el riesgo de no poder distinguir tales signos marcarios en el mercado, además, el signo marcario inscrito protege los mismo productos que contiene la marca a inscribir, por lo que se corre el riesgo de confusión respecto a los productos, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial, resultando, el signo solicitado inadmisibles por derecho de terceros, transgrediendo así el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta minutos, cuarenta y seis segundos del cuatro de febrero de dos mil diez rechaza la inscripción de la marca pretendida.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diez, la representación de la sociedad **HARIDOLFO S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las quince horas, diecinueve minutos, treinta segundos del veinticuatro de febrero de dos mil diez declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución de las diez horas del diecinueve de mayo de dos mil diez confiere la audiencia reglamentaria, la apelante expresó agravios.

QUINTO. 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 a la validez 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número **187169** la marca de fábrica y comercio **“GIN (DISEÑO)”**, a nombre de **LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V., vigente desde el 27 de febrero de 2009 y hasta el 27 de febrero de 2019, en clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Productos farmacéuticos de uso humano consistentes en tratamientos ansiolíticos, antirreumáticos, antiinflamatorios, antiartríticos, del aparato circulatorios, tratamientos oncológicos, cardiovasculares, del sistema nervioso central, antidiabéticos, sistema endocrino, sistema gastrointestinal, sistema hormonal, desórdenes inflamatorios, sistema urinario, enfermedades degenerativas, agentes antihipertensivos, antieméticos, antineuríticos, antipiréticos, antidiarreicos, antihistamínico, antianémicos, antiparasitarios, antitusivos, antimicrobianos, antiepilépticos, antiinfecciosos, antivirales, antiespasmódicos, bactericidas, descongestionantes nasales, depresores del sistema nervioso central, edulcorantes, estimulantes del sistema nervioso central, antisépticos, relajantes musculares, productos óticos, queratolíticos, psicotrópicos, vitaminas, suplementos alimenticios y dietéticos, vasodilatadores coronarios, fungicidas, hipnóticos, protozoaricidas, analgésicos, sistema nervioso periférico, aparato reproductivo, enfermedades del metabolismo y diversas disfunciones del organismo. Productos nutricionales, antioxidantes, vitaminas, energizantes, quemadores de grasa, , productos para bajar de peso, suplementos alimenticios, productos homeopáticos, productos a*



base de hierbas, productos naturales, proteínas en presentación en polvos, barras y otro tipo de presentación. 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 y herbicidas”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra HECHOS con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta minutos, cuarenta y seis segundos del cuatro de febrero de dos mil diez rechaza la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GIN GIN (DISEÑO)**”, **presentada** por la sociedad **HARIDOLFO S.A.**, por considerar en el considerando noveno de la resolución impugnada que:

*“(…) dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita **GIN (DISEÑO)**, por cuanto la marca solicitada protege un producto la clase 05 mientras que la marca inscrita protege en forma amplia la clase 5. Que del estudio integral se comprueba que hay similitud (...) lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos de igual naturaleza en la misma clase, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literales a) de la ley **Marca y Otros Signos Distintivos**”.*

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación, basó sus



agravios, en que:

*“(...) 1. La marca en cuestión se ha limitado para que proteja lo siguiente: “un producto farmacéutico fitoterapéutico que sirve como coadyuvante en el rendimiento sexual, físico y mental”. Por lo tanto, desaparece todo riesgo de asociación empresarial o confusión ante el consumidor ya que el producto solicitado no tiene relación con el giro farmacéutico que cubre la marca citada por este Registro. 2. Con base en el punto (1) entonces, la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, por ende si es susceptible de inscripción registral. Nótese que el artículo 18, dice claramente: “**Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión**, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.” (la negrita y el subrayado son nuestros). (...) 5. La ortografía también difiere en el uso de las letras que componen cada signo (término GIN en letras estilizadas de color negro donde el “punto” DE LA LETRA “i” es un cuadro de color rojo y todo esto está inserto en un cuadrado de fondo de color blanco y borde de color negro, mientras que la marca solicitada es meramente denominativa y repite la partícula GIN) (...)”.*

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. 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 se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.



En términos generales, para determinar el riesgo de confusión 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); 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 o servicio 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 la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 incisos e) del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.



El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior”. (la negrita es del original, el subrayado es nuestro)

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(…) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor,



tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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. (...)” (la negrita y el subrayado no es del original)

De las normas transcritas, 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 de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior, para mayor claridad del caso que nos ocupa, realizamos el siguiente cuadro comparativo de los signos bajo estudio:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
GIN (DISEÑO) 187169	GIN GIN (DISEÑO)
PRODUCTOS QUE DISTINGUE En clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. “Productos farmacéuticos de uso humano	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA En clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. “Un producto farmacéutico fitoterapéutico que



<p><i>consistentes en tratamientos ansiolíticos, antiirreumáticos, antiinflamatorios, antiartríticos, del aparato circulatorios, tratamientos oncológicos, cardiovasculares, del sistema nervioso central, antidiabéticos, sistema endocrino, sistema gastrointestinal, sistema hormonal, desórdenes inflamatorios, sistema urinario, enfermedades degenerativas, agentes antihipertensivos, antieméticos, antineuríticos, antipiréticos, antidiarreicos, antihistamínico, antianémicos, antiparasitarios, antitusivos, antimicrobianos, antiepilépticos, antiinfecciosos, antivirales, antiespasmódicos, bactericidas, descongestionantes nasales, depresores del sistema nervioso central, edulcorantes, estimulantes del sistema nervioso central, antisépticos, relajantes musculares, productos óticos, queratolíticos, psicotrópicos, vitaminas, suplementos alimenticios y dietéticos, vasodilatadores coronarios, fungicidas, hipnóticos, protozoaricidas, analgésicos, sistema nervioso periférico, aparato reproductivo, enfermedades del metabolismo y diversas disfunciones del organismo. Productos</i></p>	<p><i>sirve como coadyuvante en el rendimiento sexual, físico y mental”</i></p>
--	---



nutricionales, antioxidantes, vitaminas, energizantes, quemadores de grasa, productos para bajar de peso, suplementos alimenticios, productos homeopáticos, productos a base de hierbas, productos naturales, proteínas en presentación en polvos, barras y otro tipo de presentación. 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 y herbicidas”

Llevado a cabo el proceso de confrontación, corresponde destacar que la marca inscrita y solicitada son mixtas, siendo, que la marca inscrita “**GIN (DISEÑO)**”, está conformada por letras estilizadas de color negro, donde el punto de la letra “i” es un cuadro de color rojo, y la palabra “**GIN**” está inserto dentro del cuadrado de fondo color blanco y borde de color negro, la marca solicitada repite el vocablo “**GIN**” dos veces “**GIN GIN (DISEÑO)**”, está constituida por letras estilizadas, donde las palabras son de color rojo y el punto de la letra “i” es un círculo de color rojo, en la parte superior de ambos vocablos, se encuentran dos hojas de color verde con un fondo irregular de color rosado. En el presente caso, debe tenerse presente que el elemento preponderante y el factor tópico de ambos signos es el vocablo “**GIN**”, siendo, que el gráfico en la marca inscrita y solicitada no constituye el elemento preponderante, pues, la expresión “**GIN**” es hacia dónde se dirige directamente la atención del público consumidor, y



por consiguiente al comparar ambas marcas, es contundente que existe una identidad, y resulta indiscutible, que desde el punto de vista gráfico el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico, provocando en los consumidores una confusión visual.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético y auditivo ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por lo que no existe diferencia en cuanto a la pronunciación; ya que ambas palabras suenan igual, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética similar. El hecho de que la marca solicitada repite la palabra “GIN” la misma no marca diferencia alguna.

Y desde un punto de vista ideológico, los vocablos bajo estudio resultan idénticos por cuanto la palabra “GIN” según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001, p.1136, se define “gin. (Voz ingl.). m ginebra”, por lo que la denominación “GIN” no es de fantasía como lo señala el Registro, ya que la misma cuenta con significado.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad gráfica, fonética e ideológica encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

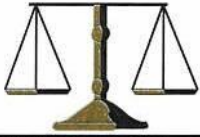
“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no



ha sido ya adoptado por otro". (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Empero, sí con la eventual inscripción del signo puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa-o puede causar- conflicto. Bajo esta tesitura, hay que señalar que la figura indicada, presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, como ocurre en el caso que nos ocupa, situación que nos lleva a verificar ya no la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto, es la naturaleza de los productos que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos, o bien relacionados o asociados a aquellos tal como se prevén los artículos 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y en el 24 inciso e) de su Reglamento, citados anteriormente.

SEXTO. Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y de otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de



confusión en el consumidor medio, con el agravante que el producto que pretende proteger y distinguir la marca solicitada ***“un producto farmacéutico fitoterapéutico que sirve como coadyuvante en el rendimiento sexual, físico y mental”***, resulta similar y por ende, se relaciona con los productos que distingue en la **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, la marca inscrita, pues nótese, que alguno de los productos que ésta protege y distingue, según consta en el cuadro comparativo supra citado, son ***“productos farmacéuticos de uso humano”***, vemos así, que el producto del signo solicitado es similar o bien, se relaciona con alguno de los productos de la marca inscrita, de ahí, que este Tribunal al igual que el Registro **a quo**, considera que los productos de uno y otro signos son de una misma naturaleza ***“productos farmacéuticos”***, por consiguiente, y a pesar, que la sociedad solicitante y apelante en su escrito de apelación manifiesta que ***“(…) La especificación de productos para esta marca DEBERÁ LIMITARSE como sigue: “un producto farmacéutico que sirve como coadyuvante en el rendimiento sexual, físico y mental”***, considera este Tribunal que existe una clara relación, ya que aún y cuando limita la lista inicial del producto que pretende identificar la marca solicitada **“GIN GIN (DISEÑO)”** (Ver folios 19 y 22), el producto sigue relacionado con alguno de los productos que protege el signo inscrito, según se indicara supra, y por ende, los productos que identifican una y otra marca se encontrarían en los mismos canales de distribución y puestos de venta, lo que podría generar un riesgo de confusión entre los consumidores y competidores.

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión, que no resulta procedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, por cuanto la marca pretendida resulta idéntica gráfica, fonética e ideológicamente al signo inscrito, situación que implicaría alguna suerte de confusión en la modalidad de asociación, por tanto uno como otros productos se relacionan entre sí, por lo que los consumidores y competidores podrían estimar, que los productos comercializados bajo esos signos tengan un origen empresarial común o que éstos comparten canales de distribución o



puestos de venta, como también, podrían pensar, que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos del signo inscrito.

Al respecto, tenemos, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Es por esta razón que considera este Tribunal, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los literales **a) y b) del artículo 8** y numeral **25 párrafo primero** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el inciso **e)** del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otro signo inscrito, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores.

SÉTIMO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Cháves Desanti**, en su condición de apoderada de la sociedad **HARIDOLFO S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos, cuarenta y seis segundos del cuatro de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles por derechos de terceros
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 0041.33