

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0275-TRA-PI**

Solicitud de inscripción como marca del signo 

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-10169)**

**Santen Pharmaceutical Co. Ltd., apelante**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0542-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas del doce de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marco Antonio Fernández López, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0912-0931, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa Santen Pharmaceutical Co. Ltd., organizada y existente de conformidad con las leyes de Japón, domiciliada en 03-09-19, Shimoshinjo, Higashiyodogawaku, Osaka 533-8651, Japón, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:31 horas del 9 de febrero de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de octubre de 2016, el licenciado Fernández López en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

# Santen

en clase **5** para distinguir inicialmente preparaciones oftalmológicas, gotas para los ojos, productos farmacéuticos, preparaciones médicas y veterinarias, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias para uso médico y veterinario, comida para bebé, suplementos alimenticios para humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes, moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas; posteriormente fue limitada a gotas para los ojos, suplementos dietéticos para humanos y animales; y finalmente el listado se redujo a gotas para los ojos y productos oftálmicos.

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:31 horas del 9 de febrero de 2017 se rechazó lo solicitado.

**TERCERO.** Inconforme con la citada resolución, el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de abril de 2017, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 14:38:52 horas del 3 de mayo de 2017.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

**Redacta la juez Ortíz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado el registro de las siguientes marcas de fábrica, a nombre de Laboratorios La Sante S.A., en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos:

1- LA SANTÉ, inscripción 124757, vigente hasta el 28 de marzo de 2021 (folio 11 legajo de apelación).

2-  , inscripción 124769, vigente hasta el 28 de marzo de 2021 (folio 13 legajo de apelación).

3-  , inscripción 153666, vigente hasta el 30 de agosto de 2025 (folio 15 legajo de apelación).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

**TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS.** El Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las marcas inscritas son altamente

similares a la solicitada, y que los productos propuestos son iguales a los de las marcas registradas, procede a rechazar lo pedido.

Por su parte el apelante indica que, gracias a la última limitación efectuada en el listado, puede entenderse que los signos puede coexistir registralmente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Una de las finalidades del sistema de registro contenido en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (aptitud distintiva intrínseca), como frente a otros signos (aptitud distintiva extrínseca). Los parámetros de control para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Así, el presente asunto se enmarca dentro de la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo propuesto se rechaza por existir en la publicidad registral marcas inscritas similares y que distinguen productos de similar naturaleza al del listado propuesto en la solicitud.

Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento).

Considera este Tribunal que, tomando en cuenta parte de la última limitación al listado que propone la representación de la empresa solicitante, puede continuar en su trámite de registro.

Los criterios para considerar que una marca puede ser confundida con otra devienen no solamente de la comparación gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, sino también de la identidad, similitud o relación que haya entre los listados de productos y/o servicios envueltos. Así, gracias al principio de especialidad marcario, signos muy similares,

o incluso idénticos, podrán coexistir registralmente en el tanto los productos y/o servicios sean tan disímiles que impidan que el consumidor se vea confundido a la hora de realizar su acto de consumo.

Por eso es que la sistemática registral marcaría permite que, durante cualquier momento del procedimiento, el solicitante pueda reducir o limitar el listado propuesto y con ello crear diferenciación en el cotejo, principio recogido en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley de Marcas.

Así, considera este Tribunal que acogiendo parte de la última limitación, lo pedido puede continuar su trámite hacia la publicidad para terceros, en aplicación del principio de especialidad. Ya desde vieja data este Tribunal expresó:

***“QUINTO. FUNCIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE MARCAS. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.*** *Bajo el sistema por el que Costa Rica ha decidido regular el tema de los signos distintivos, y en específico el de las marcas, contenido principalmente en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante Ley de Marcas y Reglamento), se pretende no solamente crear un marco jurídico que proteja los intereses legítimos de los titulares de los signos distintivos, sino que además dicho sistema tutela los temas relacionados con la competencia desleal entre agentes económicos y con la protección al consumidor, todo esto según lo expresado en el párrafo primero del artículo 1 de la Ley de Marcas, siendo que dicha idea ha de permear toda interpretación que se haga de los textos legales referidos al tema.*

*“En un sistema de economía de mercado se hace necesario que los agentes económicos puedan identificar sus productos y servicios y, de este modo, diferenciarlos de los de la competencia. Al propio tiempo se requiere que los consumidores puedan asociar un determinado nivel de calidad con el signo*

*distintivo de un empresario concreto, ahorrándose los costes de transacción en que incurrirían de tener que realizar una indagación minuciosa destinada a la determinación de la calidad del producto que pretenden comprar. La marca sirve de guía en un mercado en el que la información es asimétrica y en el que existe el riesgo denominado por AKERLOF de selección adversa, es decir, como el consumidor no puede saber si el producto que se le vende es bueno o malo, los productos de mala calidad desplazan del mercado a los que la tienen buena.” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 67-68, versales e itálica del original)*

*Esto es lo que se denomina como transparencia del mercado, en donde se busca que todos los actores dentro del sistema económico estén en condiciones de obtener información igual y fidedigna respecto de los objetos transaccionales, y en este sentido, los signos distintivos adquieren una función fundamental según lo ha explicado el tratadista Lobato, por servir como indicadores tanto del origen empresarial como de una calidad asociada al producto o servicio del que se trate.*

*Así, el sistema jurídico costarricense ha optado por otorgar a los agentes económicos la facultad de registrar o no las marcas que utilicen para hacer distinguir sus productos o servicios de los de otros, párrafo final del artículo 4 de la Ley de Marcas (excepciones hechas para el registro de fármacos y agroquímicos), sin embargo, las marcas efectivamente registradas adquieren una esfera de protección jurídica especial tutelada por el Estado, de acuerdo con el artículo 25 de esa misma Ley. Y en tema de transparencia de mercados, los datos contenidos en el registro de marcas adquieren fundamental importancia, ya que el conocimiento exacto de cuáles son los signos registrados y su relación con productos o servicios específicos es lo que brinda a los agentes que actúan en el mercado información necesaria para poder tomar decisiones respecto a cómo promover sus propios productos y servicios en dicho mercado. Así, para que el registro de marcas pueda cumplir con esa función,*

*deberá de indicar claramente a cuáles productos o servicios específicos están asociados los signos distintivos en él registrados.*

*La Ley de Marcas conceptúa a las marcas como los signos capaces de hacer distinguir productos o servicios de otros semejantes, artículos 2 párrafo tercero y 3 párrafo primero. Entonces, no solamente importa al cotejo marcario la similitud que puede haber entre signos, sino también la similitud que puede haber entre los productos o servicios a los cuales se asocian. Así, el principio de especialidad que rige el tema del registro de los signos distintivos, en especial de las marcas, consiste en “...que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (LOBATO, *op. cit.*, p. 293). En Costa Rica, dicho principio está contenido en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento, que indica:*

*“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza*

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

*(...)*

*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; (...).”*

*Entonces, entre más detallada sea la descripción de los productos o servicios que se solicitan para hacer distinguir con un signo que se pretende registrar, mejor será el cotejo que se podrá realizar respecto de signos registrados con anterioridad, y el registro resultante será más*

*efectivo tanto para obtener la protección que otorga el Estado a las marcas registradas como para hacer efectiva la deseada transparencia en el mercado para los agentes que en él actúan.*

**SEXTO. ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.** *La nomenclatura internacional que se utiliza en Costa Rica para agrupar los bienes y servicios que distinguen las marcas registradas, es la establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Arreglo de Niza), de acuerdo a los artículos 9 inciso h) y 89 de la Ley de Marcas, 17 y 62 del Reglamento. Si bien los productos y servicios que pretenden distinguir dos signos en conflicto han de ser comparados independientemente de la clasificación de Niza (párrafos 3 y 4 del art. 89 de la Ley de Marcas), a la hora de efectuar las solicitudes de marcas los productos y servicios deben de ir claramente clasificados siguiendo las pautas de dicho Arreglo.*

*La versión vigente del Arreglo de Niza es la novena, y al ser un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ésta ha provisto a los usuarios de una página web por medio de la cual se explica cual es su estructuración. Así, indica que:*

*“La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La lista alfabética es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 relativas a servicios.”*

*(<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>, itálicas del original, subrayado nuestro).*

*Entonces, vemos como el llamado “encabezamiento” de cada una de las clases tiene un fin meramente ilustrativo, ejemplifica el tipo de productos o servicios que encontraremos dentro de cada clase para que el usuario pueda ubicarse en ellas y así hacer la clasificación correspondiente. Pero, en la práctica del registro de marcas costarricense, se ha dado que los usuarios utilizan como indicación de los productos y servicios que pretenden distinguir con el signo solicitado los enumerados en el encabezamiento, y no los enlistados en cada una de las clases del Arreglo de Niza. Esto, a pesar de que la Ley de Marcas y su Reglamento son claros en indicar que se ha de indicar una lista de los nombres de los productos o servicios que se pretenden distinguir según el Arreglo de Niza. Sobre el tema comenta el tratadista Lobato:*

*“La redacción de la lista de productos o servicios debe acogerse a los epígrafes (posiciones o, en el término francés, indications) de productos o servicios enumerados en la Clasificación del Nomenclátor internacional. Así, el artículo 3 RM señala que dicha lista de productos y servicios se ajustará a la Clasificación internacional. Los productos y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la clasificación internacional sin prestarse a equívocos.” (LOBATO, *óp. cit.*, p. 412, itálicas del original, subrayado nuestro).*

*El utilizar el encabezamiento como descripción de los productos o servicios que se pretenden distinguir deviene en una mala praxis jurídica tanto para la finalidad del Registro como para el propio usuario, ya que, por un lado, se le hace un flaco favor al principio de transparencia del mercado que se pretende tutelar por medio de la Ley de Marcas, ya que los registros*

*resultantes de esa mala práctica no reflejarán claramente a qué productos o servicios distingue el signo inscrito; por otro lado, de esta forma el usuario crea una marca débil, ya que la generalidad en la descripción de los productos o servicios no podrá impedir el ingreso al registro de nuevas marcas que si sean específicas acerca del producto o servicio a distinguir, y tratándose de solicitudes, la generalidad actuará en su contra si se encuentra ya registrada una marca que si sea específica en cuanto al tema.*

*“El modo como se redacten los productos o servicios puede condicionar el que la marca entre en conflicto o no con derechos anteriores. Así, si la redacción de los productos o servicios reivindicados es muy amplia, hay más probabilidades de conflicto, (LOBATO, óp. cit., p. 419)”.*

**(Voto 0416-2008 de las 9:15 horas del 21 de agosto de 2008)**

Las ideas trascritas han sido reiteradas en los votos 0492 y 0605 de 2008, 0588 de 2009, 1052 de 2011, 0920 de 2012, 0682 de 2014 y 0351 de 2015.

En aplicación de las ideas expresadas, la especificidad del listado pedido actúa a favor de la solicitud analizada, aunado a ello el hecho de que los signos poseen diferencias entre ellos: SANTEN versus LA SANTE.

Ahora, tenemos que en el listado original se incluía el producto “preparaciones oftalmológicas”, el cual fue retirado en la primera limitación, por eso es que su inclusión nuevamente en el último listado propuesto supone una ampliación de éste, la cual no se puede aceptar según las reglas del artículo 11 de la Ley de Marcas, por ende lo solicitado podrá continuar respecto de “gotas para los ojos”.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marco Antonio Fernández López representando a la empresa Santen Pharmaceutical Co. Ltd., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:31 horas del 9 de febrero de 2017, la cual se revoca parcialmente para que se continúe con lo solicitado respecto de “gotas para los ojos”, si otro motivo ajeno a los aquí analizados no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo.  
**NOTIFÍQUESE.**

**Carlos José Vargas Jiménez**

**Kattia Mora Cordero**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO  
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TNR: 00.41.36