



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0894-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PREDALT” (5)

ALTIAN PHARMA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-6341)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 646-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del veintisiete de julio de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Alvis González Garita**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, San Rafael de Heredia, 300 metros al norte de la entrada principal del Club Campestre El Castillo, cédula de identidad número cuatro-ciento veintitrés-doscientos veinticinco, en su condición de apoderada especial registral **ALTIAN PHARMA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en la 13, avenida A, 2-95, Colonia la Escuadrilla, zona 2, del Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cuarenta y ocho minutos, once segundos del diecinueve de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de julio de dos mil once, el Licenciado **Alvis González Garita**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**PREDALT**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir:



“medicamento de uso humano, vitamínico, y productos farmacéuticos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las dieciséis horas, cuarenta y ocho minutos, once segundos del diecinueve de setiembre de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada..

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de setiembre de dos mil once, el Licenciado Alvis González Garita, en su condición de apoderado especial registral, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diecisiete horas, veintidós minutos, once segundos del veintiocho de setiembre de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa LABORATORIOS SILANÉS S.A. DE CAPITAL VARIABLE, se encuentra inscrita la marca de comercio “PREDIAL”, bajo el registro número 184700 desde el 23 de enero de 2019, vigente hasta el 23 de enero de 2019, la cual protege y distingue en clase 5 internaciona, “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina



sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curar (ápositos), material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.” (Ver folios 9 y 10 vuelto).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**PREDALT**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita “**PREDIAL**”, por cuanto protegen productos similares y relacionados, y del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de apelación manifiesta que no lleva razón el Registro al afirmar que existe un riesgo inminente de confusión en los dos signos denominativos en cuestión, por cuanto (PREDALT y PREDIAL), de un simple examen fonético se desprende que si bien ambas palabras poseen un leve similitud, nunca podemos afirmar de forma contundente y categórica que dichos términos sean de tal identidad que hagan inducir al público consumidor a error o confusión. De hecho si tomamos ambos términos, y la dividimos en sílabas, la segunda sílaba es sustancialmente distinta una de la otra. Es decir, fonéticamente se evidencia que en la segunda sílaba, en el primer signo distintivo se acentúa la pronunciación en la letra A, mientras que en el segundo caso, la pronunciación innegablemente se enfatiza en la letra I. Por tanto la denominación de los



mismos no es tan similar o idéntica y gráficamente hablando, como lo pretende hacer ver la autoridad administrativa, y por el contrario del ejercicio realizado, se concluye que existen elementos distintivos suficientes que particularicen o diferencien ambas marcas, sin hacerlas nunca caer en confusión en el mercado de consumo nacional. La marca Predial no posee notoriedad y reconocimiento a nivel mundial, no es reconocida en el mercado de consumo costarricense, por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación, y se deje sin efecto la resolución apelada, y en su lugar se ordene la publicación del edicto correspondiente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 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, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, ambas son de tipo denominativas, vemos que, la denominación del signo inscrito “**PREDIAL**” está conformado por una palabra de siete letras, y el signo solicitado “**PREDALT**” está, formado por un solo vocablo de siete letras, por lo que a nivel *gráfico* puede observarse, que el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, dado que ese rasgo que tienen en común podría inducir a los consumidores a asociar los distintivos entre sí, y llevarlos a pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común. De ahí, que considera esta Instancia que los consumidores al tener la marca pretendida “**PREDALT**”, para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, frente al signo “**PREDIAL**” que protege igualmente productos en la clase 5 Clasificación, al momento de llevar a cabo el acto de consumo de los productos de uno y otro distintivo puede incurrir en una eventual confusión.



A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados resulta muy parecida, existiendo así una confusión auditiva. Desde el punto de vista *ideológico* no es necesario realizar el cotejo ya que ambos signos no cuentan con significado alguno.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas en debate, ya que éste podría pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común, de tal manera que el permitir la existencia de tales signos en el mercado generaría confundibilidad entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen los mismos, y en razón, que los signos enfrentados se encuentran en la misma clase 5, se debe ser aún más estricto en el análisis, pues, tienen que ver con la salud de las personas y así lo ha expresado la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su resolución N° 271-2004 de las 9: 35 horas del 12 de agosto del 2004, al decir: *“Tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre la similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado”*. Por lo que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se



considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada “**PREDALT**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alvis González Garita**, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cuarenta y ocho minutos, once segundos del diecinueve de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PREDALT**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alvis González Garita**, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cuarenta y ocho minutos, once segundos del diecinueve de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio “**PREDALT**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.** 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.