



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0371-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “GILOSEC”

AstraZeneca AB, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8704-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 657-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas del diez de noviembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **ASTRAZENECA AB**, organizada y existente conforme a las leyes de Suecia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el ocho de noviembre del dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora María Luisa Israel Sarkis, mayor, casada una vez, industrial, titular de la cédula de identidad número dos-ciento cuarenta y ocho-quinientos cincuenta y cuatro, vecina de San José, Paseo Colón, 200 metros norte y 25



este de Pizza Hut, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA GUTIS S. A. O GUTIS PRODUCTS CORPORATION**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-siete mil ocho cientos treinta, solicita la inscripción de la marca de fábrica **“Gilosec”** en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir una serie de productos farmacéuticos.

SEGUNDO: Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta y dentro del plazo conferido, el Licenciado Vargas Valenzuela en la representación con que comparece formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que su representada es titular de la marca inscrita **“LOSEC”** bajo el número de registro 62.885, vigente hasta el 7 de noviembre de 2013, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir una preparación farmacéutica para uso humano en el tratamiento de las enfermedades gastro intestinales.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las siete horas treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre del dos mil siete dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de inscripción de la marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental a la que se refiere la resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho, la cual se ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios del 79 al 109 del expediente.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho de la resolución apelada, indicando este Tribunal que su sustento probatorio se encuentra a folios 57 al 58 y 108 al 109 del expediente.

TERCERO: 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.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, basándose prácticamente en lo argumentando en el párrafo final del Considerando Cuarto de la resolución impugnada, cuando dice, que las marcas enfrentadas poseen diferencias y que la similitud parcial existente entre ambas no es susceptible de ocasionar confusión entre los consumidores, aún cuando ambas denominaciones protegen productos de igual naturaleza o coincidan en las sílabas Losec.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial con respecto a la oposición presentada por su representada es totalmente incorrecto, siendo, que éste hace un análisis poco profundo de las marcas en cuestión, ya que sostiene que la marca solicitada es una reproducción de la inscrita y que la



única diferencia es que se le agrega al inicio una simple sílaba, asimismo argumenta que entre las marcas cotejadas existen más semejanzas que diferencias en los campos gráfico, fonético e ideológico.

QUINTO: 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 los 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n 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 confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el art3culo 8 inciso a) 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 id3ntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean tambi3n id3nticos o semejantes, toda vez que la misi3n de la marca est3 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, as3, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debi3ndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
LOSEC	GILOSEC
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUE
Una preparaci3n farmac3utica para uso humano en el tratamiento de las	Para proteger en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional Preparaciones farmac3uticas, qu3mico



<p>enfermedades gastro intestinales.</p>	<p>medicinales de uso externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anodinos, antiácidos, anthelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes, antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentríficos medicinales, deorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medianiles, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroinales,</p>
--	--



	<p>hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhelantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales , agentes oftálmicos, organoterpeúticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadotes urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración.</p>
--	---

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, por cuanto sólo están compuestas por un grupo de letras, la solicitada se compone de una palabra: “**GILOSEC**” conformada de siete letras, cuatro consonantes **G-L-S-C** y tres vocales **I-O-E**, cuya terminación es “**SEC**” mientras que la marca inscrita “**LOSEC**” contenida dentro de la solicitada, está compuesta de una sola palabra constituida por cinco letras, tres consonantes **L-S-C-** y dos vocales **O-E**, y cuya terminación igualmente que la pretendida es “**SEC**”. Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas tienen: a) La misma terminación; b) el mismo orden en las consonantes y vocales que contienen cada una y que la única diferencia es que la solicitada comienza con la sílaba **GI**; c) la sílaba tónica



ocupa la misma posición y es idéntica en su terminación **SEC**.

Hecho el ejercicio anterior 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 y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en el orden de las consonantes y vocales, en la terminación, en la sílaba tónica y en la posición de las vocales, sin olvidar que la inscrita está contenida en la solicitada. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización similar, pues tienen la misma terminación y la misma sílaba tónica.

Respecto a la similitud analizada, 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”, y siendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, “productos farmacéuticos”, se debe ser aún más estricto en el análisis, pues, se trata de productos de consumo humano, que 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”, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el representante de la*



empresa apelante cuando manifiesta el cuidado que se debe tener con las marcas en donde se involucra la salud humana.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca “**GILOSEC**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **ASTRAZENECA AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil siete la que en este acto se revoca.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **ASTRAZENECA AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y cinco



minutos del veintisiete de noviembre de dos mil siete la que en este acto se revoca. 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

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33