



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0489-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “TIP”**

**NOVARTIS AG, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10406-2009)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 661-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintidós minutos del once de mayo de dos mil diez.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TIP**”, para proteger y distinguir “*preparaciones farmacéuticas.*” en **Clase 05** de la clasificación internacional.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las doce horas, veintidós minutos del once de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que en fecha 01 de junio de dos mil diez, el Licenciado Zurcher Gurdian, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, los recursos de revocatoria con apelación en subsidio; sin expresar agravios, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 05 de abril de 1962 y vigente hasta el 05 de abril de 2017, la marca de fábrica “**UTIP**” bajo el Registro No. 25767, a nombre de la empresa BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, para proteger y distinguir “*Productos químicos medicinales y farmacéuticos, acidulantes, alcalinizadores, alterativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos,*



*antihipertensivos, antieméticos, antimalariales, antineuríticos, antipelágricos, antipiréticos, antirraquíuticos, antirreumáticos, antisarnosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes medicinales, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, calmantes circulatorios, conairritantes, diaforéticos, suplementos dietéticos para prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestivos, desinfectantes, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, expulsivos, emenagogos, emolientes, expectorantes, fungicidas, agentes obstrutores ganglionales, gemicidas, estimulantes glandulares y hepáticos, ganocidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, hipnóticos, agentes inmunoterapéuticos, incontinentes, inhalantes, queratolíticos, laxantes, linimentos, lubricantes antisépticos quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes escleróticos, sedantes, rocíos nasales y para la garganta, estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, uricosúricos, antisépticos, acidificadores y alcalinizadores urinarios, sedantes uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas.”, en Clase 05 internacional, ver folios 17 y 18 del expediente.*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de la marca solicitada con las inscritas, en aplicación del incisos a) y b), artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, rechazándola por consistir en una marca inadmisibles por derechos de terceros, al comprobar que el signo propuesto “**TIP**” carece de distintividad notoria que permita su inscripción, por cuanto tiene más similitudes que diferencias con las marcas inscritas “**UTIP**” y “**TII**”, pues además de que



entre ellas hay similitud, todas protegen productos farmacéuticos, en la misma clase 05 internacional, lo cual podría causar un riesgo de confusión en los consumidores, afectando el derecho de elección del consumidor y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión 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 el consumidor 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 en sus incisos a) y b) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación. Ahora bien, es claro que al referirse al “*público consumidor*”, se refiere tanto a otros comerciantes con un mismo giro comercial, como a ese consumidor, que tiene derecho a identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.



En el derecho marcario, la distintividad resulta entonces una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

En el caso bajo estudio, el recurrente no ha planteado agravios, dado lo cual no delimita ni fundamenta aquellos aspectos que son motivo de su inconformidad; es decir, aquellos puntos a los cuales debe abocarse a analizar esta Autoridad de Alzada. No obstante lo anterior, se procede al análisis del caso, en virtud de constituir este Tribunal un contralor de la legalidad de las resoluciones que ponen fin a los procedimientos tramitados ante los Registros que conforman el Registro Nacional.

Así las cosas, en primer lugar, considera innecesario este Tribunal referirse al cotejo del signo propuesto “**TIP**” con el inscrito “**TIH**”, al encontrar entre éstos diferencias suficientes, y por ello no constituye éste un obstáculo para la inscripción de la marca solicitada.

Por otra parte, realizado un cotejo marcario entre los signos “**TIP**” y “**UTIP**” en forma global, es evidente que a nivel gráfico y fonético, el signo propuesto se encuentra contenido en el inscrito, siendo éstos prácticamente idénticos, por cuanto, la única diferencia consiste en la letra “**U**” contenida en la marca inscrita. Dado lo anterior, tal y como lo afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, resulta claro que “**TIP**” carece de la distintividad necesaria para convertirse en un signo marcario y por ello no es susceptible de protección registral. En consecuencia debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en



representación de la empresa NOVARTIS AG, confirmando la resolución dictada a las doce horas, veintidós minutos del once de mayo de dos mil diez.

**QUINTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintidós minutos del once de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**