



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-271-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “KETO PLUS”

GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-11014)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0745-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas treinta minutos del primero de octubre de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Marck Van Der Laat Robles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento noventa y seis cero dieciocho, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y seis minutos, veintitrés segundos del diecinueve de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de diciembre de 2014, por el Licenciado **Marck Van Der Laat Robles** en su condición de apoderado especial de la sociedad **GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “**KETO PLUS**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, así como demás productos catalogados como en ésta clase; todo tipo de medicamentos y soluciones*



medicinales y farmacéuticas.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cuarenta y seis minutos, veintitrés segundos del diecinueve de marzo de dos mil quince, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su reglamento dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el Licenciado **Marck Van Der Laat Robles**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de marzo del 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados en la resolución venida en alzada, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1.- KETOZOL bajo el número de Registro 144884 vigente desde el 26 de febrero de 2004 y hasta el 26 de febrero de 2024, para proteger y distinguir en clase 5 *”Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; materiales para empastar dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*.

2.- KETO RAVEN bajo el número de Registro 78986 vigente desde el 1 de abril de 1992 y hasta el 1 de abril de 2022, para proteger y distinguir en clase 5 *”un producto farmacéutico para uso humano”*.

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 rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“KETO PLUS”**, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con las marcas inscritas **KETOZOL** y **KETO RAVEN** denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, indica que frente a los signos **KETOZOL** Y **KETO RAVEN**, la marca **KETO PLUS** es claramente distintiva, no solamente de manera fonética sino también de forma gráfica, agrega que la similitud no es tal como para causar confusión y que al contrario presentan una escritura muy diferente entre ellas, agrega que los signos desde el punto de vista fonético son diferentes, indica que a contrario de los signos inscritos la marca



solicitada se diferencia de que en la parte final está compuesta por la palabra PLUS lo cual hace que a la hora de pronunciarlas sea muy diferente. Agrega que la palabra keto viene del vocablo ketoconazol, el cual se trata de un principio activo que contienen muchos medicamentos utilizado para el tratamiento de una amplia variedad de infecciones fúngicas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) 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 (...)”

Bajo ese conocimiento se debe necesariamente hacer un cotejo entre el signo inscrito con el solicitado, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, tal como acertadamente lo realizó el Registro, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de los mismos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:



MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
<p>KETO PLUS</p> <p>En clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, así como demás productos catalogados como en ésta clase; todo tipo de medicamentos y soluciones medicinales y farmacéuticas.”</i></p>	<p>KETOZOL</p> <p>En clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; materiales para empastar dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.</i></p>	<p>KETO RAVEN</p> <p>En clase 05 para proteger y distinguir: <i>“ un producto farmacéutico para uso humano ”.</i></p>

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, con el término propuesto **“KETO PLUS** y las registradas **KETOZOL** y **KETO RAVEN**.

Los signos contienen como factor preponderante el término **“KETO”** siendo que desde el punto de vista gráfico existe una similitud porque todos comparten como raíz el término



“KETO”, y solamente difieren en su escritura del resto de letras que componen los signos sean PLUS, ZOL, RAVEN, igualmente desde el punto de vista fonético existe similitud porque tanto el signo solicitado como los registrados comprenden el término KETO, por lo que al pronunciarlas suenan algo similar.

En el signo solicitado el término **PLUS** no ofrece ninguna distintividad, además de que dicho término “**PLUS**”, sugiere, tratándose de medicinas, que el producto contiene un aditivo más o un elemento extra respecto de otro normal u originario, lo cual en todo caso le estaría dando una expectativa de valor agregado que puede o no tener el producto, siendo que lejos de ofrecer distintividad lo hace incurrir en engaño, desde un análisis intrínseco.

Además de esas características fonéticas y gráficas que comparten, también ambos protegen los mismos productos, los que estarán dispuestos al consumidor en los mismos canales de comercialización, generándose riesgo de asociación empresarial.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el Registro, en el que se advierte una similitud que de consentirse la coexistencia de las marcas, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial.

Conforme lo indicado, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Es importante indicar que el titular del signo inscrito, goza de un derecho de exclusiva que le otorga el artículo 25 de la Ley de Rito, el que le da seguridad de que su derecho no va a ser violentado por persona que no goza de la titularidad del signo marcario.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios del apelante ya que los signos inscritos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético y gráfico.



Asimismo y conforme al principio de especialidad, los signos enfrentados, protegen productos similares.

Por las razones dadas y citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marck Van Der Laet Robles**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y seis minutos, veintitrés segundos del diecinueve de marzo de dos mil quince, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marck Van Der Laet Robles**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y seis minutos, veintitrés segundos del diecinueve de marzo de dos mil quince, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.