



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0244-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FERRACIN”

ACINO PHARMA AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-9341)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0767-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco del cinco de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **ACINO PHARMA AG.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y siete minutos y siete segundos del doce de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de Octubre del 2013, la Licenciada **María Gabriela Boddén Cordero**, mayor, casada, abogada, cédula de identidad siete- ciento dieciocho- cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de apoderado especial de la empresa **ACINO PHARMA AG.**, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**FERRACIN**” en clase 5 de la Clasificación Internacional



de Niza, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos y veterinarios*”.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las ocho horas con cincuenta y siete minutos y siete segundos del doce de febrero de dos mil catorce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de febrero de 2014, interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

IV. 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 Juez Díaz Díaz, 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 **CHEMOTECNICA S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ERRASIN**” bajo el registro número **130249**, desde el 30 de Noviembre de 2001, vigente hasta el 30 de Noviembre de 2021, la cual protege y distingue en clase 5 de la Clasificación Internacional “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.*” (Ver folios 37 y 38).



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 “**FERRACIN**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita “**ERRASIN**”, ya que ambas protegen productos iguales en la misma clase, y del estudio integral del distintivo, se comprueba que hay similitud, lo cual podría 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, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La representación de la sociedad apelante manifiesta que no son de recibo los argumentos de rechazo expuestos en la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que considera que la marca “**FERRACIN**” es suficientemente distintiva respecto a las demás y es susceptible de inscripción registral, dado que cada una posee elementos que le permiten ser reconocidas de manera individual en el mercado.

Continúa diciendo que no existe similitud entre las marcas “**FERRACIN**” y “**ERRASIN**”, específicamente las marcas solo comparten las tres letras “erra”, siendo la pronunciación y escritura distintas y provocan la diferenciación requerida para que se inscriba la marca solicitada por su representada, conteniendo suficiente diferencia a nivel gráfico y fonético lo cual produce que ambas se distingan una de otra, concentrándose la distintividad en la terminación final de ambas y teniendo amplias diferencias en sus partes gráficas como en la pronunciación de las palabras, además por tratarse de marcas de fantasía no provocan ninguna idea en el consumidor, por lo que no puede llevar a confusión alguna al consumidor promedio,



ni tampoco ser asociados, por lo cual la marca de su representada es susceptible de registro y no contraria lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Señala que las marcas deben ser analizadas en su conjunto, tomando en cuenta la totalidad de sus elementos, pudiendo convivir pacíficamente en el mercado y sin riesgo de confusión para el consumidor, siendo la denominación “**FERRACIN**” una creación única y original de su representada. Menciona que la letra “F” le otorga suficiente distintividad al signo propuesto, puesto que su pronunciación es distinta, por lo que es procedente el registro del signo “**FERRACIN**”, constituyendo la distintividad de una marca el fundamento de su protección.

Además indica que la marca “**FERRACIN**” ha sido solicitada en variedad de países a lo largo de Latinoamérica y solicita que se continúe con el trámite de inscripción de la marca propuesta en clase 05.

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, riesgo que surge en el tanto los signos sean similares y los productos o servicios que uno y otro distingan 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 c) 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 el signo que se pretende inscribir y el inscrito, ambos son de tipo denominativo. La denominación del signo solicitado “**FERRACIN**” está conformado por ocho letras, el signo inscrito “**ERRASIN**” está formado por un vocablo de siete letras, donde a nivel *gráfico o visual* puede observarse, que la marca pretendida tiene semejanza con el signo inscrito, pues el consumidor al tener la marca que se intenta inscribir productos para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos y*



veterinarios”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, frente al distintivo inscrito, que protege y distingue en esa misma clase “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.*”, podría incurrir eventualmente en un riesgo de confusión, como consecuencia de la semejanza que existe entre tales signos.

El signo propuesto FERRACIN se diferencia únicamente del inscrito ERRASIN por la letra “**F**” al inicio de su denominación y por la letra C y la S, las que fonéticamente se escuchan igual. De esta forma, el consumidor retendrá en su mente al escuchar ambos términos “**ERRASIN**” y “**FERRACIN**”, un concepto muy similar por cuanto no tienen diferencias suficientes para dar una distinción, ya que gráficamente están compuestos en su mayoría por las mismas letras, siendo además que no tienen un significado en el idioma Español, pero por su composición pueden ser directamente asociadas con la palabra “**ERRACIN**” por que el consumidor puede que piense que se trata de la misma marca.

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, por lo que el registro de la marca solicitada podría inducir a confusión a los adquirentes de uno y otro productos, de tal manera que el permitir la existencia de ambas marcas en el mercado generaría confundibilidad entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen los mismos, en razón que éstos se encuentran en la misma clase 5 de



la Clasificación Internacional de Niza.

Por consiguiente, al proteger ambos signos productos en la clase 5, su análisis debe ser estricto a fin de evitar cualquier riesgo de confusión que podría generar un daño en la salud de las personas, ya que al ser las marcas cotejadas semejantes, es muy posible que los consumidores puedan confundirse, de ahí, 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 incisos 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.

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que no son de recibo los alegatos de la parte recurrente en sentido contrario y no es factible de inscripción la marca solicitada **“FERRACIN”** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **ACINO PHARMA AG.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio propuesta.



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 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 **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado de la empresa **ACINO PHARMA AG.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y siete minutos y siete segundos del doce de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FERRACIN**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.