



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0335-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo ASTELLAS

Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8459-04)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 780-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del trece de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su condición de apoderado especial de Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd., organizada y existente de acuerdo a las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:39:39 horas del 11 de diciembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de noviembre de 2004, el Licenciado Cristian Calderón Cartín representando a la empresa Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd. solicitó se inscriba como marca de comercio el signo **ASTELLAS**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, papel aceitado para usos médicos, obleas farmacéuticas, gasa para vendajes, cápsulas vacías para usos farmacéuticos, parches para ojos, vendas para orejas, toallas sanitarias, tampones para la menstruación, servilletas sanitarias, calzones sanitarios, algodón absorbente, yeso adhesivo, bandas para vendajes, colodión para uso farmacéutico, almohadillas para amamantar, materiales dentales,



brazaletes con propósitos médicos, pañales para incontinencia, papeles para atrapar moscas, papel a prueba de polillas, lactosa (azúcar de leche), leche en polvo para bebés, semen para inseminación artificial, excluyendo expresamente de la lista de productos a los contraceptivos hormonales.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso la empresa Schering AG, en fecha 12 de diciembre de 2005.

TERCERO. Que por resolución de las 12:39:39 horas del 11 de diciembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada, y denegar el registro solicitado.

CIARTO. Que en fecha 9 de enero de 2009, la representación de la empresa Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca **ANASTELL**, registro N° 144578, vigente hasta el 20 de febrero de 2014, en clase 5 para distinguir preparaciones farmacéuticas, a saber anticonceptivos hormonales (folios 93 y 94).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marca inscrita, amén de hallar semejanza entre los productos, acogió la oposición denegando lo solicitado.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación que el signo solicitado y la marca inscrita conviven registralmente en otros países, además de que se debe aplicar el principio de especialidad al haberse renunciado expresamente a distinguir con el signo solicitado a los anticonceptivos hormonales que se distinguen con la marca inscrita.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LOS REGISTROS EXTRANJEROS Y SU VALIDEZ EN COSTA RICA. Sobre el hecho de que las marcas puedan coexistir o no en otras latitudes, este Tribunal en el voto 191-2009 de las 10:00 horas del 2 de marzo de 2009 expresó sobre el principio de territorialidad que rige a los signos distintivos:

“Una vez hecho lo anterior, debemos indicar, que sobre el alegato realizado acerca de la coexistencia de los signos en otras jurisdicciones, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la



Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

*“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.***

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el



28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de



origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.” (negritas e itálicas del original)

La anterior cita es válida para el presente caso. Si en otros países las marcas conviven o no, no será un elemento a tomar en consideración para el Registrador costarricense, cuya actividad se ve delimitada por las leyes y reglamentos nacionales, así como por el marco de calificación



registral aplicable al caso concreto, quedando fuera de este los derechos que han sido otorgados por las Administraciones de otros países.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
ANASTELL	ASTELLAS
Productos	Productos
Clase 5: preparaciones farmacéuticas, a saber anticonceptivos hormonales	Clase 5: preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, papel aceitado para usos médicos, obleas farmacéuticas, gasa para vendajes, cápsulas vacías para usos farmacéuticos, parches para ojos, vendas para orejas, toallas sanitarias, tampones para la menstruación, servilletas sanitarias, calzones sanitarios, algodón absorbente, yeso adhesivo, bandas para vendajes, colodión para uso farmacéutico, almohadillas para amamantar, materiales dentales, brazaletes con propósitos médicos, pañales para incontinencia, papeles para atrapar moscas, papel a prueba de polillas, lactosa (azúcar de leche), leche en polvo para bebés, semen para inseminación



	artificial, excluyendo expresamente de la lista de productos a los contraceptivos hormonales
--	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Tenemos que los productos están no solo claramente delimitados, sino que hubo una renuncia expresa por parte de la empresa solicitante.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

El anterior comentario ha de ser aplicado en el presente caso, por la lejanía apuntada entre los productos, los cuales son distintos no sólo desde la lista inicial planteada en la solicitud, sino también por la renuncia expresa hecha por el solicitante, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Así, y remitiéndonos al cuadro comparativo realizado anteriormente, del cual se puede obtener la impresión de conjunto de los signos cotejados, tenemos que, en el nivel gráfico, ambos signos son del tipo denominativo, compuestos únicamente por letras y por una sola palabra de ocho letras cada una. En ambos casos se comparten 7 letras, pero éstas están colocadas en distinto orden en ambas palabras, diferenciándose claramente una de la otra. Vemos como las diferencias son mayores que las semejanzas, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico no existe similitud.



La escasa coincidencia en cuanto al acomodo de las letras en ambas palabras, hace que al ser pronunciadas, presenten una gran diferencia, por lo que tampoco se encuentra similitud en el nivel fonético.

El nivel ideológico pierde interés por no ser palabras con un significado concreto.

Por la diferencia entre los productos, que si bien son de la misma clase pero muy distintos entre sí, por haberse hecho una renuncia expresa a distinguir anticonceptivos hormonales con el signo solicitado, y por no encontrarse la similitud gráfica y fonética que alega la empresa opositora, es que considera este Tribunal que permitir la coexistencia registral de ambos no llevará al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto del producto que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la libertad de comercio permitiendo el registro solicitado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo ASTELLAS puede constituirse en una marca registrable, no obstante del registro existente de la marca ANASTELL. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:39:39 horas del 11 de diciembre de 2008, resolución que en este acto se revoca para declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado, debiendo el Registro hacer constar en el asiento registral correspondiente no sólo los productos que va a distinguir la marca solicitada, sino también las renunciaciones expresamente realizadas por la empresa solicitante.

SÉTIMO. 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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:39:39 horas del 11 de diciembre de 2008, resolución que en este acto se revoca para declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado, debiendo el Registro hacer constar en el asiento registral correspondiente no solamente los productos que va a distinguir la marca solicitada, sino también las renunciaciones expresamente realizadas por la empresa solicitante. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.3302