



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0286-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “HERSAN”

INVERSIONES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2016-2938)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 851-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las catorce horas del primero de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por la licenciada Ana Catalina Sánchez Mantilla, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-932-756, en su condición de apoderada especial de la sociedad **INVERSIONES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos cuarenta y siete segundos del diez de mayo dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2016, la licenciada Ana Catalina Sánchez Mantilla de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “**HERSAN**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*cremas de piel*” y clase 5 “*ungüento para la piel*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, con cuarenta y dos minutos cuarenta y siete segundos del diez de mayo dos mil dieciséis, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la licenciada Ana Catalina Sánchez Mantilla en su condición de apoderada especial de la sociedad **INVERSIONES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo de 2016, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.-LABORATORIOS HERSAN bajo el número de registro 17007, vigente desde el 5 de setiembre de 1955, para proteger y distinguir en clase 49 un establecimiento comercial: “*dedicado a la producción y distribución de drogas, productos farmacéuticos, industrias químicas y de tocador*”. Titular Lic. Hermes Sánchez Borbón. (f.3)



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 “**HERSAN**”, con fundamento en el literal d) 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, y fonéticas en relación con el nombre comercial inscrito “**LABORATORIOS HERSAN**” bajo el número de registro 17007, 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.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte la apelante en su escrito de agravios aduce que ya esa marca estaba inscrita desde el año 1992, pero que se había vencido. Agrega que en cuanto al cotejo gráfico entre ambos signos, la composición de las letras “Hersan” y “Laboratorios Hersan” es totalmente diferente en número y en ubicación y, no puede prestarse a error. Respecto al cotejo fonético no se asemejan en nada ya que las entonaciones son absolutamente distintas. Por lo anterior solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se ordene la inscripción de la marca.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el artículo 24 de su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente



inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la



legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca, que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En el caso concreto y entrando en el cotejo marcario de los signos contrapuestos, se observa que, tanto el signo inscrito como el solicitado es de tipo denominativo, siendo el distintivo solicitado: “**HERSAN**”, y el inscrito: “**LABORATORIOS HERSAN**”.

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica y fonética, con el elemento preponderante que resulta ser el término **HERSAN**. En otras palabras, el signo carece de la distintividad necesaria que le proporcione acceso registral.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo, podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en el inciso d): *si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior (...)*”

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, existen signos iguales o similares debidamente inscritos en el Registro y que se encuentran en uso dentro del tráfico mercantil, pero no causan un riesgo de confusión, ni de



asociación entre los consumidores, como tampoco prácticas inconvenientes entre los comerciantes, esto se debe a que los productos o servicios que protegen son totalmente disímiles.

Bajo ese conocimiento, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan y el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios**. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos que por la aplicación del Principio de Especialidad, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo



sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 5: “*ungüentos*” y la inscrita protege” un establecimiento comercial: “*dedicado a la producción y distribución de drogas, productos farmacéuticos, industrias químicas y de tocador.*”

Examinada la marca pretendida respecto del nombre comercial inscrito, se advierte que no solo sus elementos denominativos son idénticos, ya que ambas refieren a la palabra “**HERSAN**”, sino que los productos que protegen son también relacionados en el campo de los productos farmacéuticos, en este caso “*ungüentos*”.

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, ya que refieren a productos farmacéuticos tales como ungüentos, en razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito y de su titular marcario.

En cuanto a los agravios, no lleva razón la apelante al indicar que ya esa marca estaba inscrita desde el año 1992, pero que se había vencido. Respecto a ello se debe indicar que el artículo 20 de la Ley de Marcas, es muy claro al señalar que las marcas vencen a los diez años contados desde la fecha de su concesión y para seguir obteniendo la exclusividad debe ser renovada, estableciendo para tal efecto el artículo 21 de la citada ley, el procedimiento a seguir para la renovación del registro. El segundo agravio hace referencia al cotejo marcario, para concluir que las marcas son diferentes. Esta manifestación no es correcta por cuanto HERSAN es el elemento preponderante y el que recordará el consumidor. Al respecto se debe señalar que conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece el derecho de exclusiva que tiene el titular inscrito de un signo marcario, de impedir que sin su consentimiento,



terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados por la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de causar confusión, situación que ocurre en el presente caso.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en el inciso d) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ana Catalina Sánchez Mantilla, en su condición de apoderada especial de la sociedad **INVERSIONES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos cuarenta y siete segundos del diez de mayo dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca **HERSAN** en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

SETIMO. 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 la licenciada Ana Catalina Sánchez Mantilla, en su



condición de apoderada especial de la sociedad **INVERSIONES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos cuarenta y siete segundos del diez de mayo dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**HERSAN**” en clase 05. 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 Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.