



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0940-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo OPTOPET (diseño)**

**Genfar S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6195-2010)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 886-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Genfar S.A., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos, veintidós segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el nueve de julio de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Chaves Desanti, representando a Genfar S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **OPTOPET** (diseño), en la clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir un antibiótico (antibacteriano, antiinflamatorio y analgésico) para el tratamiento de afecciones de ojos y oídos como blefaritis (inflamación de los párpados), conjuntivitis, queratitis (inflamación de la córnea) y otitis externa y media en donde estén involucrados gérmenes sensibles a la gentamicina, todo lo anterior para perros y gatos



**.SEGUNDO.** Que la por resolución de las once horas, quince minutos, veintidós segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de noviembre de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final antes referida.

**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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro N° 105556 la marca de fábrica **OTOPET**, a nombre de Laboratorios Químicos Industriales S.A., en clase 5 de la Clasificación Internacional, para distinguir un antibiótico para pequeñas especies, vigente hasta el siete de enero de dos mil dieciocho (folios 5 y 6).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos que deban tenerse por no probados.

**TERCERO. APTITUD DISTINTIVA EXTRÍNSECA DE LOS SIGNOS PRESENTADOS PARA REGISTRO.** Este Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaría al negar el registro de un signo cuando 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 los productos o servicios. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante; Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puede causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), establece en su artículo 24 reglas no taxativas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión en el inciso a) al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, indicando que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”* (Fernández Nóvoa, Carlos, **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**, Editorial Montecorvo S.A.,



**España, 1984, p.p. 199 y ss).**

En tal sentido, el signo que se presenta para registro debe tener la aptitud distintiva extrínseca necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean los mismos. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro), y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas, por encontrarse inscrita la marca OTOPET, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe aptitud distintiva que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto ambos signos protegen productos idénticos de la clase 5.

Analizadas las razones dadas por la empresa recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, éstas no son compartidas por este Tribunal.

La recurrente alega que hay una limitación en los productos, que la inscrita va dirigida a pequeñas especias y la suya a perros y gatos, y que en el mercado las marcas se diferencian. La anterior argumentación no es de recibo para que este Tribunal resuelva en sentido distinto al que lo hizo el Registro de Propiedad Industrial. Nótese que, al tenor de lo dispuesto por el



artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no podrán inscribirse marcas “*Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*”. Es importante resaltar que la recurrente no objeta la similitud entre los signos cotejados, sino que su defensa se puntualiza en que los productos son distintos; no obstante, lejos de tal diferencia más bien encontramos identidad, ya que ambos signos están dirigidos a proteger un antibiótico de uso veterinario en especies menores, como lo son los perros y los gatos, por lo que se denota claramente que existe identidad, lo que obliga a rechazar los agravios expresados.

Así, y una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita **OPTOPET** con la marca inscrita **OTOPET**, este Tribunal comparte lo resuelto por el **A a quo**, toda vez que al signo solicitado por Genfar S.A., le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas señalado **supra**, puesto que dicha norma prevé la imposibilidad de registrar un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En el caso concreto, examinado en su conjunto el signo que se pretende inscribir y la marca inscrita, vemos como su elemento central y que otorga la aptitud distintiva es el literal, así, vemos que la denominación en el signo solicitado contiene a las seis letras que componen la marca inscrita, coincidiendo además en la posición que ocupan, OTOPEY Y OpTOPEY, de ahí que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado contiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista meramente visual, acaban siendo muy semejantes, lo cual podría causar una confusión directa entre el público consumidor.

En cuanto al cotejo fonético, en el presente caso ocurre que la pronunciación de ambas denominaciones es prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por la incorporación del sonido de la letra “P” en el signo cuyo registro se solicita, existiendo así una confusión



auditiva.

Por la naturaleza de las marcas cotejadas, las cuales no tienen un significado concreto, no es procedente el cotejo desde el punto de vista ideológico.

A todo lo anterior, debe sumársele, lo expresado en cuanto a la identidad en los productos protegidos y aquellos cuya protección se requiere.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, tal y como lo 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). Por lo anteriormente considerado, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

#### **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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de la empresa Genfar S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos, veintidós segundos del



diecinueve de octubre de dos mil diez, la cual se confirma. 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**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**