



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0200-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “BOTOSKIN SYSTEM” (Diseño)

ALLERGAN INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9098-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 921-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con veinticinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado una vez, abogado, con oficina en Escazú, con cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALLERGAN INC.**, empresa organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, y domiciliada en 2525 Du Pont Drive Irving, California 92715, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y tres minutos, cuarenta y cinco segundos del veintinueve de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el dieciocho de diciembre de dos mil tres, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por el Licenciado Sergio Quesada González en calidad de Apoderado Especial de la compañía **PHARMA VITAL**



SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Ciudad de Panamá, solicita la inscripción de la marca de comercio **“BOTOSKIN SYSTEM”** en clase 03 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir *cosméticos*.

SEGUNDO: Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días 13, 14 y 17 de enero de 2005 y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de marzo de 2005, suscrito por el Licenciado Erick Montoya Zurcher, representante de la empresa **ALLERGAN INC.** se presenta oposición a la inscripción de la marca dicha, alegando, en términos generales, que su representada es titular de las marcas: **1.- “BOTOX (Diseño)”** en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, inscrita bajo el número de registro 127006, vigente hasta el 27 de junio de 2011, para proteger *preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes neurológicos, distonias musculares, desórdenes musculares leves, desórdenes musculares autonómicos, dolores de cabeza, arrugas, hiperhidrosis, parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolores*; **2.- “BOTOX (Diseño)”** en clase 16 de la Nomenclatura Internacional, inscrita bajo el número de registro 130353, vigente hasta el 04 de diciembre de 2011, para proteger *material educativo impreso*; **3.- “BOTOX”** en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, inscrita bajo el número de registro 126202, vigente hasta el 07 de junio de 2011, para proteger *preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neurológicos, para distonias musculares, para desórdenes musculares, para desórdenes del nervio autónomico, para dolores de cabeza, para arrugas, para hiperhidrosis, para lesiones deportivas para parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolor*; **4.- “BOTOX (Diseño)”** en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, inscrita bajo el número de registro 126201, vigente hasta el 07 de junio de 2011, para proteger *preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes neurológicos, para distonias musculares, para desórdenes musculares, para desórdenes del nervio autónomico, para dolores de cabeza, para arrugas, para hiperhidrosis, para lesiones deportivas para parálisis cerebral, espasmos,*



temblores y dolor; 5.- “BOTOX” en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, inscrita bajo el número de registro 78696, vigente hasta el 06 de marzo de 2012, para proteger productos farmacéuticos para el tratamiento terapéutico de trastornos neurológicos y sistonias musculares.

La oponente fundamenta su oposición en los artículos 8, inciso a) y 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como del artículo 24, incisos a), c), e) y f) de su Reglamento, en el Convenio de París, y en el Acuerdo TRIPS de la OMC, alegando que la marca solicitada por Pharma Vital S. A. presenta una gran similitud gráfica, fonética e ideológica, con las marcas inscritas a nombre de su representada en clase 05, siendo además que todas ellas están destinadas a amparar productos relacionados, cuyo destinatario es el mismo grupo consumidor. En vista de las razones indicadas, la marca solicitada resulta engañosa, carente de novedad y originalidad, evidenciando la intención de cometer un acto de competencia desleal, procurando sacar provecho del buen nombre y prestigio de que gozan las marcas inscritas por su representada. De aceptarse la inscripción del signo solicitado por Pharma Vital S.A., esa similitud ocasionará error en los consumidores, respecto de los productos identificados con las marcas en pugna y su procedencia empresarial. En este caso debe considerarse además que, en general, las marcas inscritas en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, que protegen productos farmacéuticos o relacionados con la salud pública, exigen un análisis más riguroso debido a las graves consecuencias que puede acarrear cualquier error que pueda llegar a producirse en el consumidor.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, treinta y tres minutos con cuarenta y cinco segundos del veintinueve de octubre de dos mil ocho, resuelve declarar sin lugar la oposición presentada por **ALLERGAN INC.**, y acoger la inscripción de la marca **“BOTOSKIN SYSTEM (Diseño)”**, resolución que es apelada y por esa circunstancia 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, 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. Este Tribunal acoge como hecho probado el enumerado como No. 1 en la resolución apelada, agregando únicamente que la inscripción de las marcas relacionadas se sustenta en los folios 180 a 189 de este expediente.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.

El Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada por la empresa **ALLERGAN INC.**, de conformidad con los artículos 2 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Señala que es posible la inscripción de marcas iguales, a favor de distintos titulares, siempre que estas correspondan a productos de distintos campos o clases, es decir que protejan productos o servicios distintos y que no guarden relación entre ellos. De ahí deriva el Principio de la No Confusión, relacionado de manera directa con el de Especialidad, sea, en general que *“si los productos son diferentes, naturalmente las marcas también lo serán. Pero si los productos están relacionados o son los mismos, las marcas*



deberán diferenciarse lo suficiente para no causar confusión”.

Indica que una vez realizado el cotejo marcario que corresponde, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, (que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002), al ser comparadas las marcas en conflicto, en aplicación de los incisos b) y e) del artículo 24 indicado, debe determinarse si los productos o servicios que identifican esas marcas son de la misma naturaleza o que exista posibilidad de asociación o relación entre ellos, en cuyo caso debe rechazarse el registro. Una vez realizado el cotejo marcario, el Registro arriba a la conclusión de que no existe tal similitud entre las marcas inscritas y la solicitada en vista de que los productos identificados por las marcas en litigio pertenecen a clases distintas en la Clasificación de Niza y que, a pesar de ser todos ellos, productos para uso humano, se diferencian lo suficiente para no crear confusión en los consumidores. Si bien es cierto, en el nivel gráfico existe semejanza en las primeras cuatro letras, existen en los signos otras letras y palabras que permiten su diferenciación. Asimismo, en los aspectos fonético e ideológico resultan diferentes al punto de que no hay posibilidad de que el consumidor se confunda pues tanto en su pronunciación como su significado son muy distintos. Agrega que, los productos que protegen las marcas inscritas en clase 05, se refieren a productos farmacéuticos por lo que serán adquiridos en establecimientos que ofrezcan este tipo de productos, y los productos de la marca solicitada son cosméticos y pueden adquirirse hasta en los supermercados, sin que sea necesaria prescripción médica, siendo esta diferencia tal que no generaría confusión entre los consumidores, lo que hace posible su coexistencia registral.

Por su parte, la empresa opositora y apelante mediante escrito que suscribe su representante Edgar Zurcher Gurdian, presentado ante este Tribunal el día 01 de julio de 2009, manifiesta que considera errado lo resuelto por el Registro, pues del cotejo de las marcas en pugna: “**BOTOX**” y “**BOTOSKIN SYSTEM**”, resulta clara la identidad en las primeras cuatro letras pues la palabra que corresponde a las marcas inscritas, “BOTOX”, está incluida en la marca



solicitada y que su pronunciación es muy parecida, siendo entonces que a nivel gráfico y fonético puede causar confusión en el consumidor, pues las letras restantes no imprimen suficiente distintividad. En el aspecto ideológico, si bien la marca solicitada no pertenece a la clase 05 y no protege específicamente productos medicinales de consumo humano, sí protege productos relacionados, como lo son los cosméticos. Agrega que es importante que no exista posibilidad de confusión ya que el BOTOX es un producto diseñado para la belleza cosmética, utilizado en muchos centros de salud y belleza estética donde puede confundirse con productos relacionados. Siendo además que, en caso de duda sobre la semejanza entre signos marcarios, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en otorgar protección a la marca inscrita contra la que se pretende inscribir. En este caso, por una parte, concurren muchos elementos que propician el riesgo de confusión y asociación empresarial; y por otro lado, la casa fabricante ALLERGAN INC., posee tal prestigio y altura que, a través de los años ha posicionado sus marcas dentro del mercado como marcas famosas y notorias.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.



En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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 tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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 y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, o que sean diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.



Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

Dicho lo anterior y en el caso de conocimiento, lleva razón el apelante en defender las marcas inscritas a nombre de su representada, ya que la solicitada “**BOTOSKIN SYSTEM (Diseño)**” resulta muy similar a las marcas “**BOTOX**”, inscritas por la empresa Allergan Inc., siendo éstas a nivel gráfico muy similares pues la diferencia se limita a tres letras (**BOTOSKIN** y **BOTOX**), aunado a que la palabra “**SYSTEM**” resulta ser, a todas luces un término genérico y de uso común, incapaz de imprimir distintividad suficiente al signo. En el aspecto fonético, la pronunciación de las letras “**SK**” y “**X**” en las sílabas “**TOSKIN**” y “**TOX**” respectivamente, imprime una gran similitud sonora que hace que se escuchen prácticamente igual, pues la diferencia estriba únicamente en la terminación “**IN**” del signo solicitado.

Asimismo, desde el punto de vista ideológico también hay similitud, pues en ambos signos se utiliza término “**botox**”, lo que crea la misma idea en ambos casos.

Sobre este término, según la Enciclopedia “*Wikipedia, La enciclopedia libre*”. (http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clostridium_botulinum&oldid=36453116):

“...La toxina botulínica también llamada "botulina", es una neurotoxina elaborada por una bacteria denominada Clostridium botulinum. Es agente de intoxicación o



envenenamiento (botulismo) que puede ser mortal y también es usada como medicamento, como cosmético y arma biológica. (...)

Clostridium botulinum es usada para la preparación de Botox, usado selectivamente para paralizar los músculos y temporalmente aliviar las arrugas. Tienen otros usos médicos, tales como el tratamiento del dolor facial severo como el causado por neuralgia del trigémino.(...)

La marca comercial más conocida de esta forma de toxina botulinica cosmética es Botox®, medicamento producido y registrado por la empresa Allergan de Irving, California, que obtuvo la aprobación oficial en EE.UU en abril de 2002, para uso estético...”

Cabe advertir por otra parte, que los términos contrapuestos, específicamente la marca solicitada, protege “cosméticos” en la Clase 03, los que pueden ser relacionados con los “productos farmacéuticos” protegidos por las marcas inscritas en Clase 05 a nombre de la sociedad apelante pues éstos últimos son utilizados tanto para el tratamiento terapéutico de trastornos neurológicos como para uso cosmético y ello, a todas luces, puede provocar que en el consumidor medio, al momento de ejercer su derecho de consumo, se produzca esa asociación de términos y de productos, tal y como lo expresa el recurrente.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, como resulta de las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias. Respecto a la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: “*La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza*



entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por la representante de la empresa opositora y ahora apelante, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos que aunque son diferentes son susceptibles de relacionar entre sí. De permitirse el registro del signo “**BOTOSKIN SYSTEM**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **ALLERGAN INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y tres minutos con cuarenta y cinco segundos del veintinueve de octubre de 2008, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por **PHARMA VITAL, S.A.**

SEXTO: 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, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **ALLERGAN INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y tres minutos con cuarenta y cinco segundos del veintinueve de octubre de 2008, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca “**BOTOSKIN SYSTEM (Diseño)**” solicitada por **PHARMA VITAL, S.A.** 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33