



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2013-0210-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “HYSTIN”

GENFAR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5606-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 932-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil trece.

Recurso de Apelación, interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de la empresa **GENFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada según las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, catorce segundos del cinco de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día 14 de junio de 2012, la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HYSTIN”**, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos para uso humano- preparados para la tos y resfriados”* en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, catorce minutos, catorce segundos del cinco de febrero de dos mil trece, procedió a rechazar de plano la solicitud de inscripción indicada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa indicada, interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio y en razón de ser admitido el de Apelación 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 invalidez o la nulidad 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 hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**GLOBAL FARMA ISTIN**” inscrita desde el 03/08/2012 y vigente hasta el 03/08/2022, bajo el Registro **No 219813**, en Clase 05 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir: “*Un producto farmacéutico antianginal y antihipertensivo*”, a nombre de GLOBAL FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, (ver folio 11).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean de importancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la solicitud de inscripción del signo **“HYSTIN”**, al considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, indicando que el mismo presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito **“GLOBAL FARMA ISTIN”**, aunado a que ambas protegen productos relacionados y vinculados en la Clase 05, dado lo cual transgrede el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante, manifiesta que el ámbito de protección de la marca propuesta fue limitado solamente a *productos farmacéuticos para uso humano-preparados para la tos y resfriados*, con lo cual se limita la supuesta similitud hacia el consumidor promedio en comparación con el signo inscrito, por cuanto se trata de productos dirigidos a un uso totalmente distinto. Adicionalmente, existen suficientes diferencias a nivel gráfico, por cuanto los términos **“GLOBAL FARMA”**, ubicados en primer plano harán que la atención del público recaiga sobre esa frase, ya que **“ISTIN”** está en segundo plano, en contraposición al solicitado que se compone de un solo término **“HYSTIN”**. Dadas estas diferencias, existe muy poca probabilidad que el consumidor vaya a confundir ambos productos y por ello no hay un verdadero riesgo de confusión o de asociación empresarial, haciendo que los signos pueden coexistir. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite de registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal; en forma reiterada, ha insistido sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o 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. 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, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es



susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, **si distingue los mismos productos o servicios, y cuando tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión en el público consumidor.**

La finalidad de una marca es individualizar los productos o servicios que distingue, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y evitar que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan 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 entre sí y que el consumidor al verlas no relacione su objeto de protección. 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. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

En el caso bajo estudio, una vez analizado el expediente y los agravios presentados por el apelante, considera este Tribunal que los mismos resultan de recibo, ya que el signo inscrito está conformado por tres vocablos, a saber **“GLOBAL FARMA ISTIN”**, siendo que la única aparente coincidencia está en el tercero de ellos. Aunado a ello, al comparar los términos **“ISTIN”** e **“HYSTIN”**, resulta claro que las letras **“H”** y la **“Y”**, le otorgan cierta diferencia adicional al signo solicitado, respecto del inscrito.

Por otra parte, tal como afirma el recurrente, las marcas en pugna protegen productos, que aunque se ubican en la misma clase 05, resultan muy diferentes y no guardan relación directa entre sí



porque están destinados a usos distintos. En este sentido; en aplicación del Principio de Especialidad, es posible su coexistencia registral sin provocar confusión en el público consumidor.

Conforme con las anteriores consideraciones, se declara con lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **GENFAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, catorce segundos del cinco de febrero de dos mil trece, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo **“HYSTIN”**, si otro motivo ajeno al aquí expresado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa solicitante **GENFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, catorce segundos del cinco de febrero de dos mil trece, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo **“HYSTIN”**, si otro motivo ajeno al expresado por este Tribunal no lo impidiere. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33