
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0452-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: LIPODEX

GUTIS LIMITADA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-5989)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0546-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas treinta y seis minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Adriana Calvo Fernández, portadora de la cédula de identidad número 1-1014-0725, vecina de San José, apoderada especial de **GUTIS LIMITADA**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-526627, con domicilio en San José, Escazú, 200 metros al sur de la entrada de la tienda Carrión, Edificio Terraforte, piso 4, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:46:02 del 26 de agosto de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Mauricio Bonilla Robert, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número

1-0903-0770, apoderado especial de la empresa **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH**, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Suiza, domiciliada en Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10. 6302 Zug, Suiza, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica **LIPODEX**, en clase 05 para proteger y distinguir: productos farmacéuticos para tratar enfermedades crónicas y agudas, productos farmacéuticos para el tratamiento cardio metabólico, hipertensión, e insuficiencia cardiaca, problemas gastrointestinales, enfermedades respiratorias, dolor agudo o crónico, productos analgésico, antiinflamatorios, antirreumáticos, antibióticos, productos antiparasitarios; preparaciones de vitaminas; suplementos alimenticios/dietéticos/dietarios a base de mezclas de vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, hierbas y/u otros nutrientes, complementos alimenticios a base de colágeno, suplementos dietéticos con colágeno hidrolizado, suplementos nutricionales de péptido de colágeno y colágeno para uso médico; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes, geles antibacterianos; geles corporales medicinales; geles para uso dermatológico; geles corporales para uso farmacéutico; geles tópicos para uso médico y terapéutico; geles desinfectantes antibacterianos para la piel a base de alcohol, gel desinfectante para las manos; alcohol para uso tópico, alcohol en gel; productos veterinarios; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la apoderada especial de la empresa **GUTIS LIMITADA**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual, el 08 de abril de 2022, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **LIPODEX** clase 05. Alega que su representada es titular de la marca de fábrica y de comercio **LIPOLESS**, inscrita

bajo el registro 214090, para proteger y distinguir en clase 5: productos, preparaciones farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, entiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentífricos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, fungicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterpeuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantes estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración. Además, que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes.

Mediante resolución de las 15:06:50 del 26 de abril de 2022 el Registro de la Propiedad Intelectual da traslado a la empresa solicitante y mediante escrito presentado ante ese Registro el día 30 de junio de 2022, el solicitante modifica la lista de productos para que se lea en clase 5: productos farmacéuticos para tratar

enfermedades crónicas y agudas tales como el tratamiento crónico y agudo de la hiperlipidemia primaria, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperlipidemia combinada. Se adjunta el respectivo pago de la tasa indicada por ley.

Por medio de la resolución dictada a las 13:46:02 del 26 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la oposición y acoger la marca con la limitación en la lista de productos solicitada, al considerar que no existe similitud entre los signos a nivel gráfico y fonético y que no existe riesgo de confusión.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de la empresa **GUTIS LIMITADA**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1.- Existe similitud gráfica y fonética, ambos signos difieren únicamente en dos letras, pero se ven y escuchan de forma muy similar, existiendo un alto riesgo de confusión para el público consumidor, ambos signos protegen productos de la clase 5 para tratar la misma enfermedad, se dirigen al mismo público consumidor y tienen los mismos canales de distribución y puestos de venta.

2.- La marca de su representada se comercializa desde el año 2011 en diferentes presentaciones. Aportan diversas certificaciones de los empaques de los productos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta 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.

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 adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b. Al efecto se indica: Artículo 8:

[...]

-
- a) 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
- [...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaría, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, igualmente se utiliza como herramienta el cotejo marcario.

De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

Marca solicitada

LIPODEX

Clase 5 productos farmacéuticos para tratar enfermedades crónicas y agudas tales como el tratamiento crónico y agudo de la hiperlipidemia primaria, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperlipidemia combinada.

Marca inscrita

LIPOLESS

Clase 5 productos, preparaciones farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, entiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentífricos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, fungicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes

inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterpeúticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantes estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de **GUTIS LIMITADA**, se determina que el signo requerido “**LIPODEX**”, desde el punto de vista gráfico, es denominativo se compone únicamente de 1 palabra “**LIPODEX**”, y entre el elemento literal de ese signo y el del inscrito “**LIPOLESS**” existen diferencias, ya que aún y cuando compartan el radical **LIPO**, la diferencia se encuentra en los vocablos **LESS** en el caso de la inscrita y **DEX** en la marca solicitada, que producen una diferencia importante, no solamente a nivel gráfico, sino a nivel fonético, ya que el sonido que se emite al pronunciarlos es diferente, debido al efecto que se produce por terminar ambos en términos disímiles.

En el campo ideológico, ambos signos son de fantasía por lo que no se analizan en este aspecto.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético entre los signos cotejados, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; no existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía apelante **GUTIS LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:46:02 del 26 de agosto de 2022, la que en este acto se confirma para que se inscriba la marca **LIPODEX**, en clase 5 para proteger y distinguir productos farmacéuticos para tratar enfermedades crónicas y agudas tales como el tratamiento crónico y agudo de la hiperlipidemia primaria, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperlipidemia combinada, solicitada por la empresa **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH**.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Adriana Calvo Fernández, de calidades indicadas, apoderada especial de **GUTIS LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:46:02 del 26 de agosto de 2022, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP, del 3 de noviembre de 2022. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2023 11:18 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2023 12:08 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2023 02:55 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2023 09:48 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2023 10:45 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33