

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0138-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo VYCROSS**

**Allergan Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8330-2010)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 1046-2011***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa Allergan Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y un segundos del primero de febrero de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dieciséis de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Zürcher Gurdíán, representando a la empresa Allergan Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **VYCROSS** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de las arrugas del entrecejo, arrugas faciales, asimetría y defectos y condiciones de la piel humana, implantes dérmicos biológicos, tales como, soluciones de visco-suplementación para rellenar las arrugas.

**SEGUNDO.** Que por resolución final de las trece horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y un segundos del primero de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que en fecha dieciséis de febrero de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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 Ureña Boza; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Biocross S.A. las marcas de fábrica en la clase 5:

- 1- **BIOCROS**, registro N° 158921, vigente hasta el cinco de junio de dos mil dieciséis, para distinguir todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano (folios 9 y 10).
- 2- **BIOCROSS**, registro N° 158920, vigente hasta el cinco de junio de dos mil dieciséis, para distinguir todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano (folios 11 y 12).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud gráfica y fonética entre los signos inscritos y el solicitado y que los productos son similares, deniega el registro pedido. Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que a nivel gráfico las letras VY hacen diferencia, lo mismo que la letra O la hace a nivel fonético, y que si hay diferencia a nivel ideológico ya que el signo solicitado carece de sentido, mientras que los inscritos traen implícitas las ideas de vida y cruz, y que los productos son lo suficientemente diferentes por la especialidad con que se solicitan.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. Si bien el apelante indica la existencia de diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, no se encuentran tales, y más bien vemos como las palabras bajo cotejo comparten cinco letras, la cuales además están colocadas en el mismo orden, sea C R O S S, lo cual le otorga una alta carga de similitud, sin que las letras con que empiezan las marcas cotejadas cree diferencia suficiente entre ellas. Pero considera este Tribunal que el nivel fonético es en el que se presentan mayores similitudes. Las letras V e Y con que empieza el signo solicitado, al ser pronunciadas, tienen un sonido prácticamente idéntico a las letras B e I con que empiezan las marcas inscritas, y si a esto aunamos que terminan todas con CROSS, la única diferencia sería la procurada por la letra O, sin embargo, son mucho mayores las similitudes que las diferencias a nivel fonético. Sobre la supuesta diferenciación ideológica, y poniéndose este Tribunal en la situación del consumidor normal de medicamentos, artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que si bien el elemento compositivo BIO puede generar en éste la idea de vida, la palabra en inglés CROSS tiene varios significados, ya sea como cruz pero también como cruzar, y no es una palabra que se haya introducido en la jerga común del costarricense como

para considerarla transparente respecto de un específico significado, además hay que resaltar que la palabra CROSS ya es recogida por el Diccionario de la Real Academia Española como parte del idioma español, y significa carrera de larga distancia a campo traviesa; por todo lo anterior es que no consideramos que el nivel ideológico pueda ser un elemento diferenciador entre los signos, y más bien es el nivel fonético el que presenta un grado de similitud tal que raya con la identidad, el cual además es muy importante tratándose de fármacos, ya que éstos por lo general son solicitados a un dependiente de viva voz, hablando, por lo que la forma de pronunciación de los nombres de los medicamentos adquiere una especial relevancia. En cuanto a los productos, éstos coinciden por ser farmacéuticos.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la relación existente entre los productos por ser todos fármacos, y que los signos cotejados no son lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Pero, además, el cotejo que debe hacerse conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.

“...la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana. (...)”

...debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un récipe médico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del récipe; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. (...)

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando hasta ahora, se trata de un *caso especial* donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también *el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” **Méndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, itálicas del original.**

La mayor rigurosidad aplicable a los productos de índole curativa hace que el compartir tantas letras vaya en detrimento del signo que se pretende registrar. Vemos entonces como las semejanzas son mayores que las diferencias. Por lo tanto, se debe de dar preeminencia a las marcas inscritas versus el registro ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo pedido no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**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, 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán representando a la empresa Allergan Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y un segundos del primero de febrero de dos mil once, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

***DESCRIPTORES***

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36