



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2012-0093-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TAC INYECTABLE”
(DISEÑO)**

LABORATORIOS ARSAL S.A.C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 2011-10174)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1065-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, abogado, domiciliado en San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos cuarenta y cuatro- cero treinta y cinco, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de El Salvador, domiciliada en Calle Modelo N°512, San Salvador, República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos y once segundos del siete de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 13 de Octubre del 2011, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, de calidades y condición dichas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TAC INYECTABLE” (DISEÑO) en clase 05 de la Clasificación Internacional de



Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos de uso humano, específicamente medicamentos anticonceptivos.*

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con veintiséis minutos y once segundos del siete de diciembre de dos mil once, dispuso: **“POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, APROVADO POR Ley N°7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.*

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de Diciembre del 2011, el Licenciado **Dengo Solera**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de apelación.

IV. 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO.EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal



lo siguiente:

1.- Que a nombre de **TAD Pharma, GmbH.**, existe inscrita la marca de fábrica “**TAD**”, desde el 7 de Julio de 2006, y vigente hasta el 7 de Julio de 2016, bajo el número de registro 160271, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. (Ver folios 10 frente y vuelto).

2.- Que a nombre de **UCB, Societe Anonyme**, existe inscrita la marca de fábrica “**ETAC**”(DISEÑO), desde el 11 de Noviembre de 1994, y vigente hasta el 11 de Noviembre de 2014, bajo el número de registro 89101, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Productos y especialidades farmacéuticas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca **TAC INYECTABLE**” (DISEÑO) para la clase 5 de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **LABORATORIOS ARSAL S.A.C.V.**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, al ser engañosa y por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas “**TAD**” y “**ETAC**” (DISEÑO)”, por cuanto ambos protegen productos relacionados en la misma clase internacional, existiendo similitud gráfica, fonética e ideológica con las inscritas, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos , afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios , resultando



irregistrable al transgredir los artículos 7 inciso j) y 8 literal a) de las Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante alega que el signo TAC INYECTABLE (DISEÑO) difiere sustancialmente de los inscritos por cuanto corresponde a un diseño especial que cuenta con un alto grado de distintividad, el cual difiere sustancialmente de las marcas registradas, además el signo solicitado es mixto y compuesto de dos palabras a saber TAC e INYECTABLE que lo hacen distintivo y novedoso respecto a las marcas registradas, por lo que pueden coexistir plenamente. Por otra parte menciona que se debe tomar en cuenta que los productos que protege la marca de su mandante son diferentes a los que tutelan las marcas inscritas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados por la empresa apelante coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca propuesta “TAC INYECTABLE” (DISEÑO), con los signos inscritos “TAD” y “ETAC” (DISEÑO)” (DISEÑO), avala este Tribunal el cotejo realizado por el *a quo* conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético, e ideológico, existiendo solo semejanzas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al existir mucha similitud entre los elementos denominativos de las marcas confrontadas, con el agravante que los productos que se pretenden proteger y distinguir están relacionados, encontrándose tanto en la



solicitada como en las inscritas, entre otros, productos farmacéuticos , de ahí, que existe un evidente riesgo de confusión.

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: “...*proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la citada.

Por otra parte, en el caso bajo examen considera esta Autoridad de Alzada, es conveniente efectuar también un examen de fondo en relación con posibles objeciones por motivos **intrínsecos**, sea, aquellas que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, por falta de capacidad distintiva, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.



Estas causales intrínsecas, en general, se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y para este caso en concreto resulta importante la relacionada en el inciso j), como correctamente lo hizo el *a-quo*, por cuanto observa este Tribunal que dentro de los productos protegidos por el signo “TAC INYECTABLE” en la clase 5, se encuentran específicamente productos anticonceptivos, y siendo que el denominativo TAC es conocido como un proceso médico en el cual se realiza una exploración de rayos X que produce imágenes detalladas de cortes de determinada parte del cuerpo humano, por lo que se determina claramente que no existe coincidencia entre el producto a proteger y lo que significa el termino TAC, pudiendo llevar a engaño al consumidor medio. Esta causal tiene que ver con el “Principio de Veracidad de la Marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida, no lleva razón el apelante en sus agravios formulados, por cuanto no es cierto que las palabras “TAC INYECTABLE” hacen el signo distintivo y novedoso debido a que estos vocablos son genéricos dentro del argot de medicina y en el caso de permitirse la inscripción de la marca solicitada, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos 7 inciso j), 8 inciso a) , 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos y once segundos del siete de diciembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica solicitada **“TAC INYECTABLE” (DISEÑO)** en clase 5. 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

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33