

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0710-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca de fábrica “LISANIRC”

**LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA,
S.P.A. Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 266-00)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1281-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas del trece de octubre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, sin calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA, S.P.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Vía Licinio, 11/13/15, 22036 Erba, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos del trece de diciembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de enero de 2000, el Licenciado José Manuel Gutiérrez Gutiérrez, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-410-945 en representación del citado Laboratorio, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LISANIRC**”, para proteger y distinguir antihipertensivo, producto medicinal vasodilatador, usado para el tratamiento de la hipertensión arterial, en la prophylaxis, en la

terapia de la angina pectoral, así como en el tratamiento por congestión crónica por insuficiencia cardíaca, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de enero de 2003, el señor Rodolfo Carboni Álvarez en representación de la sociedad **LISAN S.A.**, presentó formal oposición en contra de la solicitud de inscripción referida.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, diez minutos del trece de diciembre de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 7 de agosto de 2005 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a favor de LISAN, S.A. los siguientes distintivos:

-**“LISAN”**, bajo el acta de registro número 106315, desde el 16 de febrero de 1998 y hasta el 16 de febrero de 2018, para proteger productos farmacéuticos, medicinales y veterinarios, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 56).

-**“STEROP-LISAN”**, bajo el acta de registro número 96297, desde el 19 de agosto de 1996 y hasta el 19 de agosto de 2016, para proteger productos farmacéuticos, medicinales y veterinarios, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 58).

-**“LISANATURA”**, bajo el acta de registro número 111780, desde el 10 de febrero de 1999 y hasta el 10 de febrero de 2019, para proteger productos farmacéuticos, medicinales y veterinarios, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 60).

-**“LISANSA (LABORATORIOS)”**, bajo el acta de registro número 63133, desde el 3 de enero de 1984, para proteger un establecimiento fabril y comercial dedicado a la fabricación y exportación de productos farmacéuticos, veterinarios. (Ver folio 64)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se demostró el uso exclusivamente veterinario de la marca inscrita. (No consta en el expediente prueba que así lo demuestre)

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “LISANIRC”, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que reproduce a la marca inscrita “LISAN”, presentan similitud gráfica y fonética provocando riesgo de asociación de las casas farmacéuticas ocasionando errores y confusión en los consumidores y dado que protegen productos de consumo humano y estar de por medio la salud pública deben valorarse con mayor rigidez.

Por su parte, la empresa apelante argumentó que la terminación IRC en la marca solicitada le concede una carga diferencial suficiente que la hace distinta de la marca registrada “Lisan” y permite distinguirlas sin dificultad a simple golpe de vista y sin riesgos de confusión para el consumidor, pudiendo ambas marcas coexistir registralmente. Considera, que en el mercado de Costa Rica es de conocimiento general que los productos marca LISAN son de uso veterinario por lo que pese a que los productos que protegen ambas marcas pertenecen a la clase 5, los productos son diferentes entre ellos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a la irregistrabilidad de la marca solicitada. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**LISANIRC**”, con la marca inscrita “**LISAN**”, este Tribunal considera que efectivamente, entre el signo objeto de denegatoria y la marca inscrita se presenta similitud gráfica y fonética.

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 idéntica o similar a otro signo perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Merece recordarse, que de conformidad con los artículos 1, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan, sean también relacionados. Si los

productos están relacionados o son los mismos (similares productos-misma clase), las marcas deberán diferenciarse lo suficiente para no causar confusión, lo cual no se advierte en el presente caso. En este sentido, la doctrina señala que “ *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.* ” (LOBATO (Manuel) **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Civitas Editores, España, página 288).

QUINTO. Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**LISANIRC**”, solicitado como denominativo, con la inscrita también denominativa “**LISAN**”, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, pues tanto la marca Lisan con las otras marcas inscritas por la sociedad oponente, tienen como factor preponderante el término de fantasía “LISAN” y en algunas constituye también su factor tópico razón por lo que el consumidor recordará la marca por empezar con este radical.

La marca que se pretende inscribir, si bien tiene una desinencia distinta, en los demás términos contiene el vocablo “Lisan”, lo que provoca riesgo de confusión en el consumidor, porque pueden entender que tienen un origen empresarial común o que son parte de la misma familia de productos farmacéuticos.

Además, merece señalarse que la sociedad LISAN S.A. ha creado lo que en la doctrina se conoce como una familia de Marcas alrededor de su razón social LISAN (folios 56 al 73). Al respecto se indica que: “*hay casos en que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y en un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente.... El que no*

exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o por qué no directa”. (Otamendi, Jorge, **Derecho de Marcas**, 4ed. Buenos Aires, p.145). Nótese, que en el presente caso el elemento común de esta familia de marcas no es un término genérico sino uno muy específico, el término “Lisan” que es de fantasía y asocia los productos comercializados por la sociedad con ese nombre.

Conforme lo anterior, el registro de la marca “**LISANIRC**” presenta el riesgo de que la misma se confunda con alguna de las marcas inscritas por la compañía LISAN, S.A., ya que la denominación de la sociedad (lisan) es precisamente el que se repite para crear la familia marcaria antes mencionada, consolidándose así el término LISAN como elemento central o factor tópico de estas marcas.

Además, ambas marcas protegen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, específicamente farmacéuticos, medicinales que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, con lo cual se aumenta la probabilidad de provocar un riesgo de confusión en el consumidor. Por consiguiente, la marca que se pretende inscribir podría inducir a error u originar confusión al consumidor, al punto de que éstos, confundan el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto.

SEXTO. Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado “**LISANIRC**”, representaría en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa LISAN, S.A., titular, entre otras, de la marca “**LISAN**”, inscrita desde el 16 de febrero de 1998, según consta de la certificación emitida por el Registro Nacional a folio cincuenta y seis, ya que el artículo 25 de la citada Ley, protege el derecho de exclusiva del titular de la marca inscrita, con lo cual se estaría defendiendo asimismo, la función principal de un signo marcario, que es que el consumidor pueda

diferenciar en el comercio los productos o servicios que se protegen de entre otros de su misma especie, así como el origen empresarial de los mismos.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que la marca solicitada “**LISANIRC**” frente a la inscrita no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta gráfica y fonéticamente similar a la inscrita, la terminación IRC que señala el recurrente no hace diferencia que evite el error o confusión que podría crear en el consumidor. En cuanto a los productos argumenta el recurrente que son diferentes y que es de conocimiento general que los productos marca LISAN son de uso veterinario, en tal sentido estima este Tribunal que tal agravio no es de recibo, por no quedar demostrado el uso veterinario de la marca inscrita, pues ese aspecto no se desprende de la inscripción, según se constata de la certificación registral a folio 56 del expediente comprende toda la clase 5 de la nomenclatura internacional, por lo que las diferencias argumentadas por la recurrente, en relación a la marca y los productos, no logra desvirtuar el riesgo de confusión que podría ocasionarse en el consumidor de coexistir en el mercado ambas marcas.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en representación de la sociedad LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA, S.P.A., contra la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos del trece de diciembre de dos mil cuatro, la cual se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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 Ernesto Gutiérrez Blanco, en representación de la sociedad LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA, S.P.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos del trece de diciembre de dos mil cuatro, la cual se confirma. 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

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.