

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1345-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo S SALVAT (diseño)

Solvay Société Anonyme, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5783-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 129-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Solvay Société Anonyme, organizada y existente de conformidad con las leyes de Reino de Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas diez segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de junio de dos mil ocho, el Licenciado Harry Zürcher Blen, representando a la empresa Laboratorios Salvat S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, materiales para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil ocho, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Solvay Société Anonyme, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las quince horas diez segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha seis de octubre de dos mil nueve, la representación de la empresa opositora planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

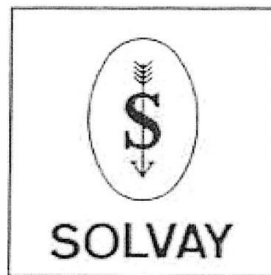
QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

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 Solvay



Société Anonyme la marca de fábrica , registro N° 129488, vigente hasta el 30 de octubre de 2011, para distinguir en la clase 5 productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos, material para curas (apósitos), material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de insectos dañinos, fungicidas, herbicidas (folios 53 y 54).

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, encontrando suficiente diferencia entre los signos cotejados, denegó la oposición y acogió el registro solicitado. Por su parte, el recurrente alega que si hay similitud, en especial en el nivel fonético.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal revocar 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.

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Productos	
Clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos, material para curas (apósitos), material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de insectos dañinos, fungicidas, herbicidas	Clase 5: preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, materiales para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece **numerus apertus** los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre dos marcas. Y de acuerdo al inciso e) de

dicho artículo, que indica “*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*”, el cotejo está sujeto a la aplicación del principio de especialidad de las marcas, el cual es explicado por el tratadista Manuel Lobato:

“El principio de 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 que, los productos farmacéuticos y veterinarios, las sustancias de dieta para uso médico, los emplastos, material para apósitos, materiales para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas que se pretenden hacer distinguir con el signo solicitado están contenidos en la lista de los que distingue la marca inscrita, por lo tanto respecto de ellos hay identidad, y sobre las preparaciones sanitarias para uso médico y los alimentos para bebé, éstos están íntimamente relacionados la primeras a los productos higiénicos y los segundos a las sustancias dietéticas para uso médico, puesto que, de acuerdo a la nota explicativa a la clase 5 de la Clasificación de Niza, 9^{na} edición, ha de entenderse que los productos que en dicha clase se clasifican, son para uso médico, entre ellos los alimentos para bebé.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener algunos de 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.**

Siguiendo el criterio riguroso explicado anteriormente, y con vista en el cuadro comparativo expuesto **supra**, podemos observar que, ambas marcas son del tipo mixto o complejo, por incorporar elementos denominativos y gráficos en su construcción. A nivel gráfico vemos como en ambos signos se destaca una letra S en su parte superior. Respecto del elemento denominativo, en ambos signos se encuentra ubicado en la parte baja del diseño, están compuestos por el mismo número de letras, seis, siendo que hay coincidencia en cuatro de ellas, letras que además comparten la misma posición en ambas palabras, sean la primera, tercera, cuarta y quinta letra. Tales coincidencias le imprimen a la visión de conjunto de los signos cotejados una similitud gráfica muy alta. La coincidencia en naturaleza y posición de las letras indicadas hacen que los signos coincidan además en una pronunciación muy similar, por lo que también en el nivel fonético se encuentra similitud. El nivel ideológico pierde interés por no ser palabras con un significado concreto o transparente en idioma español.

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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Solvay Société Anonyme, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas diez segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve, resolución que en este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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