

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0582-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “MIOSARTAN”
(5)**

GENFAR S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-1644)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1302-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula d identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENFAR S.A.** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia con domicilio y establecimiento comercial en Calle 18 N° 44ª-20, Bogotá D.C., Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, tres segundos del cuatro de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de febrero de dos mil once, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **“MIOSARTAN”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: ”productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales”.



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, número noventa, noventa y uno y noventa y dos, los días once, doce y trece de mayo de dos mil once, y dentro del plazo conferido el Licenciado **Roberto López León**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula d identidad número uno-setecientos ochenta y ocho-seiscientos veintiuno, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de la empresa **FARMACÉUTICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló en fecha once de julio del dos mil once, oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**MIOSARTAN**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, por considerara que la marca que se pretende inscribir es casi idéntica al signo “**MENSARTAN**” propiedad de su representada, inscrito bajo el registro número **185256**, desde el 30 de enero del 2009.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, diecinueve minutos, tres segundos del cuatro de mayo de dos ml doce, dispuso acoger la oposición planteada y deniega la inscripción de la solicitud presentada

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de mayo de dos mil doce, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **GENFAR S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y un minutos, treinta y cuatro segundos del veintiocho de mayo de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la

empresa **FARMACÉUTICA INDUSTRIAL S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MENSARTAN**”, bajo el registro número **185256** desde el 30 de enero de 2009, vigente hasta el 30 de enero de 2019, la cual protege y distingue en clase 5 Internacional, “un producto cardiovascular antihipertensivo” (Ver folio13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**MIOSARTAN**”, por estar inscrita la “**MENSARTAN**”, y acoge la oposición planteada.

La representación de la sociedad recurrente dentro de los agravios, indica que las marcas en conflicto no tienen similitud gráfica y fonética, ya que las mismas permiten ser diferenciadas en razón de las partículas MIO vs MEN. Además señala que la lista de productos protegidos por los signos en conflicto, permite estimar que no existe competencia en el mercado a pesar de ser productos farmacéuticos.

No obstante, y a pesar de lo argumentado por la representación de la empresa recurrente, tenemos que, la marca solicitada “**MIOSARTAN**” es confundible con el signo “**MENSARTAN**”, ya que existe una evidente similitud gráfica entre ambos distintivos, la cual es diferenciable únicamente por la primera sílaba “**MIO**” en la solicitada, y “**MEN**” en la inscrita, sin embargo, no es suficiente para evitar una posible confusión visual, y fonéticamente, tienen una pronunciación sumamente parecida, siendo, que el consumidor al escuchar ambos vocablos puede llegar a confundirse al momento de adquirir los productos. Aparte de la semejanza aludida, tenemos que, el signo solicitado es en **clase 5**, lo que implica que el análisis debe ser más riguroso por la trascendencia que pueda tener a nivel médico la confusión de éstos productos, por consiguiente, y en razón de las consideraciones expuestas, los agravios planteados por la sociedad recurrente deben rechazarse, ya que de acuerdo a lo indicado anteriormente, existe similitud gráfica y fonética entre los signos cotejados y no como lo pretende la apelante, que entre éstos no hay semejanza alguna, a parte, que el consumidor podría



confundirse en el sentido que las marcas en conflicto tienen un mismo origen empresarial.

De tal manera, que el permitir la existencia de la marca solicitada junto con la inscrita en el mercado generaría confundibilidad entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen los mismos, a saber productos de una misma naturaleza *“farmacéuticos”*, por lo que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar 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, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

CUARTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada **“MIOSARTAN”** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENFAR S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, tres segundos del cuatro de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se acoja la oposición presentada por la empresa **FARMACÉUTICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, y se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MIOSARTAN”** en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENFAR S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, tres segundos del cuatro de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se acoja la oposición presentada por la empresa **FARMACÉUTICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, y se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MIOSARTAN**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.