



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0916-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “OSTEODUR”

PROCAPS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1434-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1491-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del dos de diciembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ainhua Pallarés Alíer**, mayor, Abogada colegiada por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, España, vecina de San José, titular de la cédula de residencia número 726-0205228-0004683, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PROCAPS, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Colombia, domiciliada en Calle 80 No. 78B- 2010, Barranquilla, Atlántico, Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintiún minutos y veinticuatro segundos del seis de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de febrero de 2004, la Licenciada **Ainhua Pallarés Alíer**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OSTEODUR”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para*



destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de julio de 2004, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED DE ISRAEL**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria, con base en su marca inscrita **“OSTEOD”**.

TERCERO. Que mediante la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiún minutos y veinticuatro segundos del seis de mayo de dos mil nueve se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuesta (sic) (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED DE ISRAEL, contra la solicitud de inscripción del distintivo “OSTEODUR”; en clase 05 internacional, presentada por el apoderado de PROCAPS, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual SE DENIEGA. (...)”**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de junio de 2009, la Licenciada **Ainhua Pallarés Alier**, en representación de la empresa **PROCAPS, S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 9 de octubre de 2009, ratificó los agravios expuestos en sus escritos de fechas 6 de octubre de 2004 y 23 de junio de 2009.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, este: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“OSTEOD”**, bajo el registro número **86298**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED**, vigente desde el 17 de marzo de 1994 hasta el 17 de marzo de 2014, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos para uso humano y en la veterinaria, en ampollas, polvos gránulos, tabletas, píldoras, cápsulas, sales, elíxires, extractos, emulsiones, soluciones y líquidos en general y medicamentos para el tratamiento en los huesos”*. (Ver folios 86 y 87)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica **“OSTEOD”**, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos farmacéuticos (industria farmacéutica), fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por la similitud gráfica y fonética de los signos enfrentados, existiendo la posibilidad de producir riesgo de confusión e inducir a error al público consumidor, poniendo en riesgo la salud humana por tratarse de productos farmacéuticos que poseen el mismo canal de



distribución, además de la rigurosidad que exige la calificación y cotejo de signos de la clase 05 del nomenclátor internacional, acotada tanto por la jurisprudencia como por la doctrina marcaria, factores todos que hacen nugatoria e imposible su coexistencia registral.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en sus agravios, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, ya que a su criterio la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, alegando la irrelevancia de la coincidencia de la raíz etimológica “OSTEO” en ambas denominaciones, por cuanto el término OSTEO, que se deriva del griego y significa “HUESO”, no debe ser considerado de uso exclusivo de un único titular, ya que al ser una raíz etimológica nadie puede reivindicar la exclusividad en su uso, por ser un término genérico, necesario y de uso común para referirse a medicamentos relacionados con los huesos y/o la calcificación. Alega la aplicación de criterios paralelos para la coexistencia de signos similares, además de resaltar que existen diferencias entre los signos contrapuestos como para permitir su coexistencia pacífica, ya que la marca solicitada “OSTEODUR” posee una carga diferencial suficiente respecto de la marca inscrita “OSTEOD”, teniendo ambas distintividad gráfica, fonética e ideológica, ya que esa distintividad en la parte fonética y gráfica de los sufijos “D” versus “DUR”, así como el significado ideológico del sufijo “DUR” como “DURO”, constituye esa carga diferencial suficiente para que sea posible la coexistencia de las marcas enfrentadas, por lo que no existe probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos a la hora de adquirirlos, aún cuando ambos protegen productos de la clase 5, tratándose de productos de compra selectiva, como es el caso de los medicamentos, razón por la cual el riesgo de confusión es menor, por el propio carácter “selectivo” del producto y la especialización del consumidor.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que



este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las



diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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 similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:



MARCA INSCRITA: “ OSTEOD ”	MARCA SOLICITADA: “ OSTEODUR ”
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En la clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <u>“productos farmacéuticos para uso humano y en la veterinaria, en ampollas, polvos, gránulos, tabletas, píldoras, cápsulas, sales, elixires, extractos, emulsiones, soluciones y líquidos en general y medicamentos para el tratamiento en los huesos”.</u>	En la clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <u>“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas”.</u>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “**OSTEOD**”, y la solicitada, “**OSTEODUR**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues de las 6 y 8 letras que las componen respectivamente, coinciden en seis de ellas acomodadas en el mismo orden, sólo se distinguen en la finalización del signo solicitado con las letras “**UR**”, siendo idénticas, como puede apreciarse, en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “(...) *fonéticamente se incrementa el riesgo de confusión entre*



las marcas enfrentadas, ya que la pronunciación de las palabras no lleva especial diferencia en la acentuación, por lo tanto no asegura que el consumidor pueda recordarlo a la hora de mencionarlo en el establecimiento donde pueda adquirir este tipo de productos, resultando una gran similitud que impide que las mismas coexistan registralmente...”

Y desde un punto de vista **ideológico**, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, 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 no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos farmacéuticos y veterinarios siendo los productos protegidos por la marca inscrita productos farmacéuticos para uso humano y en la veterinaria, entre otros íntimamente relacionados, ya que como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “(...) *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;*”, más aun si tomamos en cuenta lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada.



Por todo lo anteriormente expuesto, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**OSTEOD**”, de permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**OSTEODUR**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso **a)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ainhoa Pallarés Alier**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PROCAPS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiún minutos y veinticuatro segundos del seis de mayo de dos mil nueve, la cual, en este acto, se confirma.

SÉTIMO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ainhoa Pallarés Alier**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PROCAPS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiún minutos y veinticuatro segundos del seis de mayo de dos mil nueve, la cual, en este acto, se confirma. Se da por agotada



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33