

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0699-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BALVIEX”

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO,LTD apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-4549)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 331-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas cinco minutos del nueve de abril de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y seis seiscientos uno, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO,LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2014, la Licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**BALVIEX**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y prevención de enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central; Preparaciones farmacéuticas”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las quince horas con cincuenta minutos cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de agosto de dos mil catorce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO, LTD, interpuso recurso de apelación**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de setiembre del 2014, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Mora Cordero, 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, para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad GUTIS PRODUCTS CORPORATION o PRODUCTOS GUTIS S.A, la marca de fábrica “**VALVIREX**”, bajo el número de registro 110788, desde el 14 de diciembre de 1998, para proteger y distinguir en clase 5:” Productos farmacéuticos y medicinales”. (Ver folios 4 a 5).

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 rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**BALVIEX**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “**VALVIREX**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor de coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que en virtud del principio de especialidad se permite el registro de signos idénticos o similares cuando no exista posibilidad de ser confundido el uno con el otro respecto a los productos que se protegen, que de dicho principio se desprende que la consecuencia más significativa es que permite la coexistencia registral de marcas que no causen confusión entre sí, de frente a la percepción que tenga el consumidor final, agrega que en el caso analizado, se observa que la marca solicitada se encuentra limitada a preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y prevención de enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central; farmacéutico que se suministra únicamente por medio de receta médica, agrega que el hecho de que la marca solicitada se encuentra limitada a medicamentos de enfermedades nerviosas aumenta las diferencias en el ámbito de protección, ya que es usual que este tipo de medicamentos sea suministrado por un profesional del área de salud, el cual va a estar familiarizado con los medicamentos, eliminándose el riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irreregistrabilidad de un



signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; con lo cual se afecta el derecho de un tercero, y se genera en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambas marcas, la solicitada **“BALVIEX”**, y la inscrita **“VALVIREX”**, además de ser casi idénticas, que constituye un agravante por sí mismo, existe una relación entre los productos, y en virtud de ello puede pensar el consumidor, que la marca solicitada pertenece a la misma familia que la marca inscrita.

Cabe indicar que este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí mismo, es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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”*.

Para este caso en particular la marca solicitada **“BALVIEX”**, una vez cotejada con la marca inscrita **“VALVIREX”** se determina que son similares, ambas son de tipo denominativas y la solicitada no tiene suficiente distintividad para diferenciarla de la inscrita, provocando tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial, un riesgo de confusión para el consumidor.

Respecto a los agravios esgrimidos por la apelante y en cuanto al alegato del Principio de Especialidad al que hace referencia es importante recordar que estamos ante dos signos que gráficamente y fonéticamente, son casi idénticos y que los productos a proteger en la clase 5



solicitada, son productos farmacéuticos, de interés para la salud pública, razón por la cual dichos alegatos deben rechazarse.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO,LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de agosto de dos mil catorce, 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO,LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de agosto de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada **“BALVIEX”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.