



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0805-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TARVEC”

OSI PHARMACEUTICALS LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2012-11543)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N°. 0366-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del doce de mayo de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta y nueve- cero ciento ochenta y ocho, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **OSI PHARMACEUTICALS LLC.**, entidad constituida en Delaware Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinte minutos y veintiséis segundos del dos de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de Diciembre del 2012, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, casada una vez, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos noventa y dos – cuatro siete cero, en su condición de apoderada especial de la empresa **SANOFI**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TARVEC**” en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos”*



II. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de Mayo del 2013, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación de la empresa **OSI PHARMACEUTICALS LLC.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

III. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con veinte minutos y veintiséis segundos del dos de octubre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de Octubre del 2013, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo desestimado el recurso de revocatoria y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

V. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los indicados en la resolución apelada, constante a folios veintiocho y veintinueve, del expediente.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen diferencias tanto gráficas, y fonéticas entre las marcas “**TARVEC**” y “**TARCEVA**”, e ideológicamente los signos no evocan concepto alguno que pueda llegar a asociarse, descartando que se vaya a causar confusión en el público consumidor, dado que no se advierte la posibilidad de que el consumidor medio llegue a adquirir por un error un producto de la marca propuesta por lo que considera que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, por lo que no existe argumento para denegar dicha solicitud.

Por su parte el apelante indica que su representada es una empresa reconocida a nivel mundial en la industria farmacéutica que cuenta con la marca registrada “**TARCEVA**”, en clase 05 para proteger productos farmacéuticos, especialmente un compuesto anti- cancerígeno, registro número 131288, por lo que se opone en virtud de los artículos 8 inciso a), 16 de la Ley de Marcas y 24 del Reglamento de esta ley, a la marca propuesta TARVEC, en clase 5 para proteger productos farmacéuticos.

Menciona que según lo dispuesto en la doctrina y la jurisprudencia se protegerá a la marca ya inscrita de acuerdo al principio de prioridad registral, subrayando que entre ambos signos existe una similitud importante, dado que ambas marcas son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente, lo que implicaría un claro riesgo para el consumidor de permitirse el registro de la marca TARVEC. Ambas marcas coinciden en 5 letras iniciando las mismas con tres letras en común TAR y contando con 5 elementos en común por lo que al ser pronunciadas tendrían una semejanza fonética e ideológica debido a que ambas protegen productos farmacéuticos y se dirigen a los mismos consumidores lo cual deviene en un grave riesgo de confusión para el



consumidor y perjudican los intereses de su representada. Se apoya además en los Votos 002-2009, 0066-2012 y 0073-2011 de este Tribunal, e indica finalmente que no se debe permitir el registro de la marca TARVEC a favor de SANOFI por su gran similitud con la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios unos de otros a efectos de que sean capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Para el caso que nos ocupa, resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber acogido el signo propuesto, en virtud de no existir similitud entre las marcas contrapuestas, del cotejo realizado entre los signos “**TARCEVA**” y “**TARVEC**” solicitado, específicamente las marcas solo comparten las tres primeras letras **TAR**, por cuanto terminologías **CEVA** y **VEC**, son distintas y provocan la diferenciación requerida para que se inscriba la solicitada.

Efectivamente se puede observar que no guardan ninguna relación, por ende, no causaría ninguna confusión al consumidor medio, pues contiene suficiente diferencia a nivel gráfico lo cual produce que fonéticamente se distinga una de otra. Cabe agregar que la distintividad se concentra en la terminación final de ambos, lo que implica que la marca solicitada no resulta similar con respecto a la inscrita, y desde el punto de vista ideológico, este Tribunal concuerda con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que al tratarse de marcas de fantasía, ósea no tienen significado por lo que no provocan ninguna idea en el consumidor.



De lo anteriormente expuesto, se determina que la terminación “**VEC**”, le otorga suficiente distintividad al signo propuesto, por consiguiente el consumidor al momento de adquirir los productos que identifica dicha marca no estaría ante la posibilidad de riesgo de confusión o asociación, aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita “**TARCEVA**”, lo que hace posible la coexistencia de ambas marcas en el comercio.

Se determina de esta forma que es procedente el registro del signo “**TARVEC**”, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente con respecto a otras, sino que además le proporciona al consumidor elementos para que pueda distinguirla eficazmente, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con respecto a su origen empresarial.

Por todo lo anterior, y por compartir este Órgano Colegiado en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial, no son de recibo los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario, en virtud de tener por acreditado que la marca propuesta “**TARVEC**”, no infringe la normativa marcaria, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **OSI PHARMACEUTICALS LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

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, 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 de 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 **Montserrat Alfaro Solano**, Apoderada de la empresa **OSI PHARMACEUTICALS LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con veinte minutos y veintiséis segundos del dos de octubre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TARVEC”**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55