

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0790-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “DAZOLIN ODT”

WYETH HOLDINGS CORPORATION, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-6158)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 479-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de mayo de dos mil quince.

Recurso de Apelación, interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dos minutos y cincuenta y nueve segundos del ocho de septiembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de julio del 2013, la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695 apoderada de **GYNOPHARM S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “**DAZOLIN ODT**”, tramitada bajo el expediente número 2013-6158, para proteger y distinguir: Productos anti-Alzheimer [delimitación presentada el 18/7/2014 folio 20], en clase 5.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en la representación indicada, planteó oposición contra el registro de la marca referida.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, dos minutos y cincuenta y nueve segundos del ocho de septiembre del dos mil catorce, declaró sin lugar la oposición, admitiendo la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expreso agravios, razón por lo cual conoce este Tribunal de Alzada el recurso de apelación planteado contra la resolución dictada a las diez horas, dos minutos y cincuenta y nueve segundos del ocho de septiembre del dos mil catorce.

QUINTO. 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, agregando únicamente que el enumerado como (1) se fundamenta a folios 46 y 47 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente

asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, al considerar que pese a proteger ambos signos productos farmacéuticos, difieren lo suficiente en el plano gráfico, fonético e ideológico por lo que no se da el riesgo de confusión aludido por el oponente.

*“Visión en conjunto de los signos: En este punto es importante ya que el signo registrado “TAZOCIN”, visto en su conjunto no presentan similitud con la marca solicitada DAZOLIN ODT, si se comete el error de separar las marcas TA-ZO-CIN y DA-ZO-LIN ODT, como lo quiere hacer ver el oponente se percibe una ligera similitud en la sílaba central de su conformación, pero el consumidor no realiza ese tipo de fragmentaciones sino que aprecia en un todo los signos. Así las cosas desde el punto de vista gráfico los signos no presentan similitud capaz de inducir a error al consumidor sobre la procedencia de los productos. Desde el punto de vista fonético la pronunciación de la marca solicitada no se asemeja a la marca registrada, la vocalización de los signos [DAZOLIN ODT/TAZOCIN] difiere lo suficiente, en este campo el consumidor también pronuncia las siglas ODT lo que aumenta la diferencia fonética; por lo que no existe semejanza capaz de crear confusión. **Ideológicamente** los signos no evocan concepto alguno capaz de ser asociado por el consumidor, por lo no se ve la posibilidad de asociarlos a pesar de proteger productos de la misma clase.*

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa opositora manifiesta que el Registro está dejando de lado el hecho de que la similitud no tiene que llegar ser una identidad gráfica, fonética e ideológica para basar su rechazo sino que basta que exista duda en cuanto a la posibilidad de confusión que pudiera darse entre la marca inscrita con la solicitada. El hecho de agregar ODT no viene a determinar que los consumidores se confundan o no, ODT por sí mismas son letras de uso común que no cumplen la función diferenciadora respecto de la marca DAZOLIN, es un simple aditivo al núcleo de la marca. El argumento de indivisibilidad



no es aplicable ya que toda marca cuenta con un núcleo central que en el presente caso es DAZOLIN, que lleva un orden de vocales y consonantes muy similar al de la marca inscrita. Las semejanzas de los signos son tan grandes que van a provocar confusión en el público consumidor.

Debe realizarse un examen más riguroso por tratarse de productos de la clase 5, en caso que el consumidor vaya a tener la posibilidad de confundir dos medicamentos. La colocación de sus vocales y consonantes causará en la mente del consumidor una asociación automática con los productos protegidos por ambas marcas; tómese en cuenta que la marca solicitada protege los mismos productos que protege la marca registrada. Debe darse protección a los signos registrados. Indica que la marca solicitada transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas. Cita jurisprudencia para sustentar sus alegatos. Solicita se revoque la resolución apelada, declare con lugar la oposición y deniegue la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. De igual forma señala en el artículo 8°.- “Marcas Inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y *distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.* (El resaltado no corresponde al original)

En el presente caso, resulta importante realizar el cotejo de las marcas en conflicto siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración que en el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J en su artículo 24 también indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: a) “Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se



trate. c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos (...)"

Marca solicitada

DAZOLIN ODT

Productos anti-Alzheimer.

Marca registrada

TAZOCIN

Preparaciones farmacéuticas, veterinarias e higiénicas, dietéticas para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

En el caso concreto, resulta claro para este Tribunal que la marca solicitada desde el punto de vista gráfico, no presenta semejanzas capaces de llevar a confundirla con la marca registrada, los signos no se pueden descomponer para realizar su análisis sílaba por sílaba, el consumidor observa la marca de forma inescindible, es decir el consumidor no se detiene a cortar las marcas cotejadas y extraer de ellas los elementos silábicos semejantes, la composición en conjunto del signo solicitado le brinda distintividad frente a la marca registrada. Cabe indicar que las letras ODT no son de uso común como lo quiere hacer ver el apelante, inclusive por sí solas pueden constituir una marca para un producto farmacéutico, por lo que son elementos que le agregan distintividad al signo solicitado.



Concuerda el Tribunal con la apreciación de las diferencias en el plano fonético ya que la pronunciación de la marca solicitada no se asemeja a la marca registradas, la vocalización de los signos **[DAZOLIN ODT vs. TAZOCIN]** difiere lo suficiente, en este campo el consumidor también pronuncia las siglas ODT lo que aumenta la diferencia fonética; por lo que no existe semejanza capaz de crear confusión. **Ideológicamente** los signos no evocan concepto alguno capaz de ser asociado por el consumidor, por lo no se ve la posibilidad de asociarlos a pesar de proteger productos de la misma clase.

Considera el Tribunal que el consumidor no analiza los signos simultáneamente como lo hace el oponente o el registrador, el consumidor adquiere los productos sin detenerse a realizar un excesivo análisis de las marcas con que se publicitan dichos productos. Por lo tanto el signo solicitado no presenta similitud gráfica, fonética e ideológica suficiente para que el consumidor lo recuerde y asocie directamente con el signo registrado.

En el presente caso como se ha venido analizando el signo solicitado presenta más diferencias que semejanzas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico con el signo registrado, por lo que es posible su coexistencia registral.

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 no resultan aplicables en este caso, por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante, ya que los signos inscritos, no presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico que cause riesgo de confusión, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dos minutos y cincuenta y nueve segundos del ocho de septiembre del dos mil catorce.



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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dos minutos y cincuenta y nueve segundos del ocho de septiembre del dos mil catorce, la cual en este se confirma para que se admita el registro del signo **“DAZOLIN ODT”**, solicitado por la empresa **ASITENCIA GLOBAL GCR, S.A.** 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38