

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0068-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “INMUNOPRIN”

LABORATORIOS BARLY S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 3157-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 669-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de junio del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número nueve-cero veinticinco-setecientos treinta y uno, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **LABORATORIOS BARLY S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero ocho mil seiscientos cuarenta y seis-cero nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del seis de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veintinueve de abril del dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro, seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Juncal 1305, Piso 12, Oficina 1201, 12000, Montevideo, República Oriental del Uruguay, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INMUNOPRIN**”, para proteger y distinguir un producto farmacéutico inmunomodulador y/o antiinflamatorio y/o citostático, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días trece, dieciséis y diecisiete, de enero del dos mil seis, en las Gacetas números diez, once y doce, Alcance número 1, y dentro del plazo conferido, la Licenciada Laura Castro Coto, en representación de **LABORATORIOS BARLY S.A.**, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que existe una similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca “**IMUNOVIR**”, inscrita bajo el registro número 67548 desde el 23 de marzo de 1987, con vencimiento al 23 de marzo del 2017, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos. Agrega la oponente que la marca solicitada se presta a confusión con la inscrita por su representada, siendo que ambas protegen productos farmacéuticos que pondrían en peligro la salud pública, solicitando se declare con lugar la oposición y deniegue el registro de la marca objetada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del seis de octubre del dos mil ocho, dispuso: “(*...) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderado de LABORATORIOS BARLY, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “INMUNOPRIN”, en clase 05 internacional; presentado por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, la cual se acoge, (...)*)” (la negrita es del original).

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Laura Castro Coto, en representación de la sociedad **LABORATORIOS BARLY SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de octubre del dos mil ocho interpuso recurso de revocatoria y apelación solicitando se revoque la resolución que deniega la oposición interpuesta por su representada, en contra de la solicitud de registro de la marca “**INMUNOPRIN**” en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra a folios por su orden: 65 a 66 y 48 vuelto y 27 vuelto del expediente.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición presentada ya que entre ambos signos no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica, y por

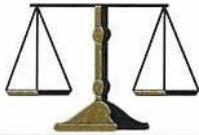
consiguiente, no existe riesgo de confusión.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y expresión de agravios van dirigidos a señalar que entre el distintivo solicitado y el inscrito existen suficientes elementos que impiden su coexistencia registral, pues el signo INMUNOPRIN que se pretende inscribir es idéntico a la marca inscrita IMUNOVIR, propiedad de su representada, ya que gramatical, fonética, visual e ideológicamente son similares. Aduce, que INMUNO deviene de ser una raíz genérica que no provoca diferencia con el término ya registrado, y NO crea en lo absoluto un término nuevo, novedoso, ni original sino más bien se encuentra contemplado en su totalidad en la marca inscrita. Argumenta, que tratándose de signos marcarios de la clase cinco se deben extremar medidas para evitar una eventual confusión en el público consumidor por estar de por medio la salud pública, el análisis debe ser más riguroso, por lo que solicita se declare con lugar la oposición.

QUINTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Respecto al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que la normativa marcaria pretende evitar.

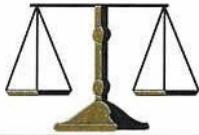
El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, merece establecer que el cotejo marcario entre signos para



proteger productos farmacéuticos, resulta un aspecto inicialmente importante a efectuar teniendo en cuenta la trascendencia que tienen en la salud pública; posteriormente superado dicho cotejo, sino se determina similitud gráfica, fonética y/o ideológica, y a mayor abundamiento, se procede a verificar la identidad o similitud de los productos que cubren las marcas. En este sentido, el artículo citado en su inciso e) dispone: “*Reglas para calificar semejanza. 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;...*” . Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “*En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

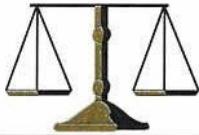


Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley de Marcas, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, es posible la registración de un signo que a pesar de tener características similares dentro de una misma clase de la nomenclatura internacional respecto de otra marca ya inscrita, no genere algún riesgo de confusión en el público; lo anterior como garantía de protección tanto del consumidor, como del comerciante.

En relación a lo anterior, se dice que: “*La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión.* (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153**).

SEXTO. COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS. En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
IMUNOVIR	IMMUNOPRIN
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE EN CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE EN CLASE 5 DE LA NOMENCLATURA INTERNACIONAL



Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos.	Un producto farmacéutico inmunomodulador y/o antiinflamatorio citostático.
---	--

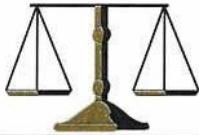
...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Debemos iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como Norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, por cuanto solo están compuestas por un grupo de letras, la solicitada se compone de una palabra “**INMUNOPRIN**” conformada de diez letras, cuatro vocales **I-U-O-I** y seis consonantes **N-M-N-P-R-N**, la marca inscrita “**IMUNOVIR**”, está compuesta de una sola palabra conformada de ocho letras, cuatro vocales **I-U-O-I** y cuatro consonantes **M-N-V-R**, Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas tienen: a) similar la raíz o prefijo “**INMUNO**” e “**IMUNO**”, donde la “N” en la solicitada no hace diferencia algunas, no obstante, la terminación del sufijo “**PRIN**” en la marca solicitada y “**VIR**” en la marca inscrita son distintas, lo que acentúa la diferencia gráfica entre ambas, por lo que gráficamente no resulta similar la marca pretendida con respecto a la inscrita, tal y como lo indica la empresa recurrente.

Respecto al nivel fonético, es importante señalar, que a pesar que las denominaciones de la marca solicitada e inscrita inician con un radical “INMUNO” e “IMUNO”, idéntico, la pronunciación de la frase final del signo inscrito y solicitado, sea, “PRIN” y “VIR”, son claramente distintas, por lo que se determina que la vocalización en conjunto de los signos enfrentados son totalmente diferentes, el impacto sonoro no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia. En el marco del cotejo ideológico, los signos, tampoco presentan similitud ya que no comportan una acepción en español, de ahí, que considera este Tribunal que la representante de la empresa apelante no lleva razón cuando manifiesta que “*(...) El distintivo INMUNOPRIN que se pretende inscribir es idéntico a la marca inscrita IMUNOVIR, propiedad de mi representada, ya que gramatical, fonética, visual e ideológicamente son sumamente similares (...)*”.

Realizado, el cotejo entre los productos que se protegen y los que se pretenden proteger, se determina que alguno de los productos que protege la marca inscrita están contemplados en la marca solicitada, tal y como son los productos “farmacéuticos”, además, están en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional, no obstante, adviértase, que el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir un “*producto farmacéutico inmunomodulador y/o antiinflamatorio y/o citostático*” y la marca inscrita distingue “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos”, en este sentido, los productos que pretende distinguir la marca “INMUNOPRIN”, considera este Tribunal, que aunque tengan los mismos canales de distribución no pueden confundirse, ya que tratándose de la adquisición de productos farmacéuticos, siempre hay un grupo consumidor específico, el cual al momento de adquirir los productos, obviamente, tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial. En este caso,



las diferencias de productos que se pueden establecer como de los signos tanto en sus elementos gráficos y fonéticos, conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no dislumbra posibilidad alguna que el consumidor, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos.

Aunado a lo anterior cabe señalar, que la venta, expendiendo y suministro de medicamentos sólo podrá hacerse en establecimientos farmacéuticos autorizados y registrados bajo la dirección de un farmacéutico con lo que se minimiza en alto grado cualquier riesgo de confusión del consumidor. Al efecto, el artículo 96 de la Ley General de Salud N° 5395 en lo de interés establece: “*Todo establecimiento farmacéutico requiere de la regencia de un farmacéutico para su operación, a excepción de los botiquines y de los laboratorios farmacéuticos que se dediquen exclusivamente a la fabricación de cosméticos que no contengan medicamentos. (...) Para tales efectos se considera regente al profesional que de conformidad con la ley y los reglamentos respectivos, asume la dirección técnica y científica de cualquier establecimiento farmacéutico. Tal regente es responsable de cuanto afecte la identidad, pureza y buen estado de los medicamentos que se elaboran, preparen, manipulen, mantengan y se suministren, así como la contravención a las disposiciones legales y reglamentarias que se deriven de la operación de los establecimientos./ Es solidario en esta responsabilidad el dueño del establecimiento*”.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden puede concluirse, que entre el signo solicitado y el inscrito no se evidencia la posibilidad de riesgo de confusión y asociación, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **LABORATORIOS BARLYS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del seis de octubre del dos mil ocho, la que 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial trece horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del seis de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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**.

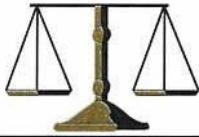
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Oposición a la inscripción de marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00:42:38