



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0342-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica (VIRGAN) (05)

Laboratoires Thea: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-65)

VOTO No. 843-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veinte de noviembre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, Apoderado Especial de **LABORATOIRES THEA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio actual en 12 Rue Louis Blériot, Zone Industrielle Du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand, Francia, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas treinta y seis minutos catorce segundos del diecinueve de marzo del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cincuenta y cinco minutos ocho segundos del siete de enero del 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica **VIRGAN**, en clase 05 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: **“Preparaciones farmacéuticas, productos y preparaciones oftalmológicas, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, antisépticos, desinfectantes para propósitos médicos o sanitarios (excepto jabones), lociones para propósitos farmacéuticos, gotas para los ojos, ungüentos oftalmológicos, cremas y geles para propósitos oftalmológicos.”** (folio 1).



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas treinta y seis minutos catorce segundos del diecinueve de marzo del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cincuenta y siete minutos cuarenta y tres segundos del veintiséis de marzo del 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. 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 hecho probado el siguiente:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **VIGAM** donde es titular BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED, domiciliada en Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, WD6 3DX, Reino Unido, en clase 5 Internacional, Registro 173632, presentada el 27 de enero del 2005 y vigente hasta el 25 de abril del 2018. (folios 4 y 37).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad rechaza la inscripción del signo solicitado por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, según el análisis y cotejo con las marcas inscritas “**VIGAM**”, por cuenta existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y ambas protegen productos en la clase 5 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) todos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento. Por su parte, el Apoderado Registral de la sociedad en cuestión, únicamente apela sin argumentar ningún tipo de agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Al momento de apelar el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **LABORATOIRES THEA**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 14 horas 36 minutos 14 segundos del 19 de Marzo del 2014, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. [...]” (ver folio 21).

No obstante, en el plazo de la audiencia establecida en el artículo 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; no expuso sus agravios, ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.



Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.

Sin embargo, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad ya indicado, y que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

En lo que interesa y según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más



importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

<i>Signo</i>	<i>VIGAM</i>	<i>VIRGAM</i>
<i>Registro</i>	<i>173632</i>	<i>-----</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Preparaciones y sustancias farmacéuticas, preparaciones y sustancias de diagnóstico para uso médico, productos de sangre, productos derivados de la sangre, preparaciones y productos de inmunoglobulina, inmunoglobulina humana, inmunoglobulina intravenosa [...]</i>	<i>Preparaciones farmacéuticas, productos y preparaciones oftalmológicas, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, antisépticos, desinfectantes para propósitos médicos o sanitarios (excepto jabones), lociones para propósitos farmacéuticos, gotas para los ojos, ungüentos oftalmológicos, cremas y geles para propósitos oftalmológicos.</i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	<i>Bio Products Laboratory Limited</i>	<i>Laboratoires Thea</i>

Del cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica inscrita *VIGAM*, con la marca de solicitada *VIRGAN*, gráficamente son muy parecidas, la inscrita formada por cinco letras y la solicitada por seis letras, ambas denominativas con escritura simple, y discrepan por una letra “R”, que no crea mayor diferenciación. Fonéticamente ambos signos se pronuncian y suenan igual, y la letra “R” que parecería la que establece la diferencia no lo hace, ya que los sonidos que se desprenden de ambas tienen la misma vocalización y sonoridad. Por último, ideológicamente, aunque los signos resultan ser de fantasía, sin tener un significado en sí, la



similitud deviene de la clase 05 que es la solicitada en todas y cada una de estos signos, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, mismos que evidencian el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor. Se evidencia entonces que en el caso de coexistir ambos signos en el mercado, podrían generar en el consumidor medio un riesgo de confusión, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en sus puntos de vista gráfico, fonético e ideológico.

V I G A M
V I R G A N

La empresa *Laboratoires Thea* indica que la marca solicitada es para proteger: [...] *Preparaciones farmacéuticas, productos y preparaciones oftalmológicas, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, [...] para propósitos médicos [...] para propósitos farmacéuticos, [...]*, por su lado, *Bio Products Laboratory Limited*, empresa distribuidora del producto inscrito **VIGAM** distribuye productos farmacéuticos, sean “*Preparaciones y sustancias farmacéuticas, preparaciones y sustancias de diagnóstico para uso médico, [...]*”, de ahí que por haber asociación entre productos y girar el signo solicitado sobre los mismos elementos de las marcas inscritas, se determina un riesgo de confusión que impide la inscripción del signo solicitado.

Si bien la Ley de Marcas por su Principio de Especialidad permite la coexistencia de signos idénticos o similares, es necesario que se trate de productos y servicios diferentes y que sea la mínima posibilidad de ser asociados entre sí, evitándose el riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que no se cumple en el caso de marras, puesto que no existe individualización de la marca solicitada ni algún elemento que la diferencie o identifique plenamente. Tampoco posee la suficiente carga distintiva en la comparación con la ya registrada, pudiendo existir un inminente riesgo de confusión, por lo que no resulta procedente la coexistencia de ambos signos



en esta clase.

Conforme a la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, mismas que pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de ambas marcas; no es posible registrar de la marca **VIRGAN** por el hecho de no tener la aptitud distintiva necesaria para evitar un conflicto marcario.

Por último, al ser marcas farmacéuticas se adquiere más rigidez en su análisis, pues se trata de casos donde está en juego la salud humana, el interés del legislador de evitar confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también el interés de los consumidores cuya salud pudiera verse afectada por el error de la confusión.

Ahora bien, la similitud de productos protegidos por ser de la misma naturaleza, unida a la identidad ideológica y la similitud a nivel gráfico y fonético, así como a la composición de la marca deseada, implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto, las marcas y los productos. Por ende, esta situación afecta de forma directa al titular de la marca inscrita **VIGAM** y el Registro está en la obligación de tutelar sus derechos.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de



LABORATOIRES THEA, contra la resolución de las catorce horas treinta y seis minutos catorce segundos del diecinueve de marzo del 2014, confirmando la resolución en todos sus extremos, pues se determina que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, Apoderado Especial de **LABORATOIRES THEA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas treinta y seis minutos catorce segundos del diecinueve de marzo del 2014, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica **VIRGAM** en Clase 05 Internacional, presentado por el recurrente. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55