

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0485-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica “TORISEL”**

**WYETH, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 511-08)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 991-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa WYETH, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en five Giralda Faros, Madison, Estado de Nueva Yersey, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y siete segundos de veinte de enero de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el veintidós de enero de dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas al inicio y como apoderado especial de la empresa **WYETH**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**TORISEL**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y

distinguir preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer y de enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central, preparaciones farmacéuticas anti-inflamatorias.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de setiembre de dos mil ocho, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH**, plantea oposición contra la solicitud de registro de marca antes indicada.

**TERCERO.** Que en resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y siete segundos del veinte de enero de mil nueve, se dispuso: *“**POR TANTO** // Con base en las razones expuestas y citas de la ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve : Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH**, contra la solicitud de inscripción del distintivo **“TORISEL ”** en clase 05 internacional, presentada por **WYETH**, la cual **SE DENIEGA (...)**”*

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de febrero de dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH**, apeló la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **TOPASEL**, bajo el registro número 37327, propiedad de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH**, para proteger en clase 5: una medicación anovulatorio (folio 38).

**SEGUNDO: 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.

**TERCERO: 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 con lugar la oposición a la inscripción la marca solicitada, basándose en el cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito, concluyendo que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre ellos, lo que puede ocasionar errores o confusiones en el público consumidor, siendo que declara con lugar la oposición interpuesta y rechaza la solicitud presentada.

Por su parte, el alegato sostenido por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que las marcas cotejadas poseen diferencias entre sí, capaces de ser reconocidas e individualizadas por parte de los consumidores, además de que protegen productos de farmacia que van dirigidos a necesidades distintas.

Sigue diciendo el apelante, que gráficamente los radicales “TORI” Y “TOPA” tienen

diferencias de carácter fonético distinguibles; y por último, que a pesar de que los productos relacionados por las marcas cotejadas son medicamentos de clase 5, los consumidores de tales medicamentos deben tener previo a su compra, la asesoría de un especialista en materia farmacéutica, lo cual impide que pueda darse la posibilidad de confusión planteada por la resolución recurrida.

**CUARTO: ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA VERSUS LA PRETENDIDA PARA REGISTRO.** El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978) dispone:

*“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 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. (...)*”

A estos efectos, debe de realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, según analizamos de seguido.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<b>TOPASEL</b>	<b>TORISEL</b>
<b>PRODUCTOS QUE DISTINGUE</b>	<b>PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA</b>
En <b>clase 5</b> : Una medicación anovulatorio.	En <b>clase 5</b> : Preparaciones farmacéuticas

	para el tratamiento del cáncer y de enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central, preparaciones farmacéuticas anti-inflamatorias
--	--

El cotejo entre dos o más marcas ha de realizarse siguiendo las reglas no taxativas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a saber indica:

*“Artículo 24.- 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:*

- 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.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- 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 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 o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*

*f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*

*g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

Este Tribunal considera que en este caso existe similitud a nivel gráfico y fonético. Dado que ambos signos además de ser exclusivamente denominativos comparten respectivamente la raíz y la desinencia “TO” y “SEL”, diferenciándose únicamente de las sílabas centrales “RI” y “PA”, compartiendo el acento en la última sílaba; diferencias que no marcan una individualización que impida que el consumidor las confunda; lo cual debe tomarse en cuenta con independencia de la asesoría farmacéutica que en la práctica no necesariamente obtiene con certeza quien consume medicamentos.

Nótese que los signos no solo contienen más similitudes que diferencias en los niveles gráfico y fonético dichos, sino que además –siguiendo los parámetros del citado artículo 24- los productos a los cuales están relacionados revisten una especial condición para su valoración, al tratarse de productos farmacéuticos de consumo humano de clase cinco.

No es posible para este Tribunal otorgar la inscripción solicitada, ya que ello generaría en los consumidores un riesgo de confusión, situación que este Tribunal tutela con mayor celo cuando se trata de la confrontación de dos signos que protegen productos de clase 5 internacional, donde se puede poner en peligro la salud pública, cuando –por tratarse de productos farmacéuticos- el riesgo de asociación pueda provocar –más allá de una posibilidad de perjuicio patrimonial- una afectación a la vida de una persona.

No es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda o la asocie a un grupo empresarial. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Por lo anterior y siendo que los signos *TORISEL*, marca solicitada y *TOPASEL* marca inscrita son similares, protegiendo a su vez productos que aunque en principio son a nivel de farmacia distintos, la verdad -frente al consumidor- es que se trata de productos relacionados de clase 5.

**QUINTO:** Conforme lo expuesto y cita normativa que antecede, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, condición de apoderado especial de la empresa WYETH, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y siete segundos de veinte de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma por encontrarse inscrita una marca similar a la cual se le debe proteger su derecho conforme al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.

**SEXTO: 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 y cita normativa que anteceden, este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa WYETH, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y siete segundos de veinte de enero de dos mil nueve, 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**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**