

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0404-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“OLSAR HCT”**

LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-4650

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0035-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y seis minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de Honduras, con domicilio en 6 ave. 5 calle S.O. # 32, Barrio el Centro, San Pedro Sula, Honduras, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:19:40 horas del 6 de setiembre de 2021.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de mayo de 2021, la abogada Marianella Arias Chacón, representando a la empresa **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, presenta la solicitud de inscripción del signo **OLSAR HCT**, como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en **clase 5** de la nomenclatura internacional, productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 16:19:40 horas del 6 de setiembre de 2021, denegó la inscripción por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, planteó recurso de apelación y manifestó como agravios; que el Registro deniega la solicitud de inscripción del signo de su representada **OLSAR HCT**, al determinar que existe un riesgo de confusión y asociación con el signo **OLSARTAN**, registro 294358, no obstante, considera que existen suficientes elementos que los distinguen, lo cual generará una clara diferenciación frente al público consumidor.

Señala que la marca solicitada **OLSAR HCT** está dividida en dos palabras, que suman ocho letras. Por su parte, **OLSARTAN** es una sola palabra compuesta a su vez por ocho letras. Lo único que comparten ambas marcas es la raíz y en total tienen una diferencia de seis letras. **OLSAR HACT** termina en tres consonantes

cuya lectura y pronunciación se hace de la siguiente forma “OLSAR Hache Ce Te”, en tanto que OLSARTAN su pronunciación termina en la sílaba TAN. Al pronunciarse la marca OLSAR HCT, el acento recae en la sílaba “SAR”, en tanto que en la marca OLSARTAN, la sílaba tónica es “TAN”.

Solicita que se reconsidere el criterio del Registro y se continúe con los trámites de la solicitud de registro, para no lesionar los derechos de su representada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- Marca de fábrica y comercio **OLSARTAN**, solicitud presentada el 22 de octubre de 2020, propiedad de la empresa **LABORATORIOS SAVAL, S.A.**, registro **294358**, inscrita el 18 de febrero de 2021, vigente hasta el 18 de febrero de 2031, protege en clase 5 de la nomenclatura internacional, productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. (folio 00006 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de Marcas, y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro);

y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En aplicación de lo anterior, y tomando en cuenta lo que prescribe el inciso a) del artículo 24 del Reglamento citado, los signos bajo examen son:

MARCA SOLICITADA

OLSAR HCT

En clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

MARCA REGISTRADA

OLSARTAN

Registro 294358

TITULAR: LABORATORIOS SAVAL, S.A.

En clase 5: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias

dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

El signo solicitado **OLSAR HCT** se compone de dos palabras escritas en una tipografía sencilla, que en su conjunto suman ocho letras, comparte cinco letras en idéntica posición con la marca registrada **OLSARTAN**, a excepción de la letras **HCT**, siendo, que desde el punto de vista gráfico, los signos cuentan con más semejanzas que diferencias, ya que la inclusión de las letras **HCT**, en la marca pretendida no hace mayor diferencia, para que el consumidor pueda identificar el origen empresarial entre los signos cotejados, es decir, este elemento por la posición que ocupa en el conjunto marcario no le da la suficiente distintividad, dado que el término con que inicia la marca a registrar respecto a la palabra con que inicia el signo registrado, puede llevar al consumidor a riesgo de confusión y asociación empresarial, en el sentido que puede pensar que el signo solicitado es una variación de la marca inscrita.

Al presentarse una semejanza de carácter gramatical entre el signo solicitado y el inscrito, existe no solo una evidente similitud visual sino también fonética, toda vez que el consumidor al pronunciarlas estas presentan una misma sonoridad al oído.

En el contexto ideológico, las denominaciones que conforman el signo solicitado e inscrito carecen de un concepto, por lo que desde este ámbito no se cotejan.

Realizada la comparación anterior, es importante llevar a cabo el análisis de los productos a proteger, a efecto de determinar si es aplicable el principio de especialidad y las reglas que ha venido estableciendo el Tribunal cuando se está en

presencia de marcas que distinguen productos farmacéuticos, y que presentan algún grado de similitud, como sucede en el caso en estudio. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado 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.

Estas reglas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

En el contexto de lo anterior, se puede observar, que la marca registrada dentro de su listado mencionado líneas arriba, protege los mismos productos que busca proteger la marca solicitada, los cuales pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, puestos de venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto, de ahí, que estima este Tribunal que el consumidor al estar frente a signos similares desde el ámbito visual y auditivo, generarían un alto grado de confusión en el público consumidor con respecto al signo marcario inscrito, ya que este podría pensar que **OLSAR HCT** es una variación de la marca inscrita, y por ende, podría asociar que

los signos bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial debido a la semejanza existente entre los signos en disputa, aunado a que los productos son de una misma naturaleza.

Conforme lo expuesto y llevado a cabo el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que la marca propuesta no cuenta con la carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los signos cotejados, y que de permitirse la inscripción de la marca objeto de registro, se quebrantaría con ello, lo estipulado en los artículos 8 incisos a), b), 25 de la Ley de marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Respecto a los agravios que expone la representación de la empresa solicitante y apelante, sobre que el Registro deniega la solicitud de inscripción del signo **OLSAR HCT**, porque existe riesgo de confusión y asociación con el signo **OLSARTAN**, y que ella considera que existen suficientes elementos que los distinguen, lo cual generará una clara diferenciación frente al público consumidor; en este sentido, no lleva razón el apelante, dado que el elemento distintivo **OLSAR** de la marca solicitada está contenida en su totalidad en el signo inscrito, y las letras **HCT**, en la impresión de conjunto no son significativas, situación que puede llevar al consumidor a suponer que los productos proceden de la empresa titular de la marca inscrita, lo que provoca un riesgo de confusión, así como de asociación empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, este Tribunal considera procedente, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las

16:19:40 horas del 6 de setiembre de 2021, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **OLSAR HCT**, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:19:40 horas del 6 de setiembre de 2021, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **OLSAR HCT**, en clase 5 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33