

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0517-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “BIPROLIL PLUS”

LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-4527)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0079-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-544-035, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente según las leyes de la República de El Salvador, con domicilio en Calle Modelo, N° 512, San Salvador, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:23 horas del 11 de agosto de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de mayo de 2017, el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en la condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios **“BIPROLIL PLUS”** para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos, agente Betabloqueante con tiazida”* en clase **05** internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las 10:10:23 horas del 11 de agosto de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. En escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial 8 de febrero de 2017, el licenciado **Dengo Solera**, en la representación dicha recurrió la resolución final citada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como único hecho demostrado y relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 2 de febrero de 2006 y vigente hasta el 2 de febrero del 2026, la marca “**VIPROXIL**”, bajo el registro **156196**, en **clase 5** internacional, a favor de la empresa **LABORATORIOS ANDROMACO, S.A.**, la cual protege y distingue: “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos 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*” (folio 7).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “*BIPROLIL PLUS*” en clase 5 al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, tal como se desprende de su análisis y cotejo con el signo “*VIPROXIL*” registrado previamente, producto de lo cual determinó que existe similitud gráfica y fonética, resultando casi idénticas, toda vez que se diferencian únicamente en las letras “*L*” de la propuesta y la “*X*” de la inscrita, ya que el elemento “*PLUS*” no le aporta diferencia alguna porque al utilizarlo en conjunto con cualquier otro, únicamente es indicativo de que tiene una característica extra y por ello tiene un carácter meramente informativo. Aunado a ello, ambos signos confrontados buscan proteger y distinguir productos similares y de la misma naturaleza, que comparten canales de distribución, puntos de venta y consumidores. Por lo anterior, la marca propuesta es susceptible de provocar confusión por asociación empresarial, transgrediendo así el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en concordancia con el inciso e) del numeral 24 de su Reglamento.

La representación de la empresa solicitante; en escrito presentado ante este Tribunal el 12 de setiembre de 2017, expuso en sus agravios que; si bien es cierto, ambos signos confrontados protegen productos en la clase 5, el solicitado lo es solamente para un agente betabloqueante selectivo. Afirma que son productos orales farmacéuticos cardiovasculares indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica crónica e insuficiencia cardiaca congestiva. Por ello, no se trata de productos idénticos a los del ya registrado y tanto sus canales de distribución como el consumidor que lo utiliza es totalmente diferente, lo cual evita el riesgo de confusión. Agrega el recurrente que, al realizar el cotejo entre ambas marcas, es notoria la carga diferencial, ya que la inscrita termina en *XIL* y la solicitada en *LIL-PLUS*. Con fundamento en lo anterior, solicita declarar con lugar su recurso y se continúe con el procedimiento de registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando con ello se afecte algún

derecho de terceros, entre otros casos: cuando sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (**inciso a**). O cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**), en ambos supuestos, cuando puedan causar confusión al público consumidor.

Aunado a lo anterior, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas establece las reglas para calificar la semejanza entre signos distintivos. Dentro de ellos en su inciso e) dispone que:

“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”

Al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este mismo orden de ideas, el **artículo 25** de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...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....”

Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.
f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”

Visto lo anterior, al realizar el análisis comparativo entre la marca a registrar: **BIPROLIL PLUS** y la registrada previamente: **VIPROXIL**, no puede este Órgano Colegiado resolver de modo distinto de como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial y por ello avala el amplio cotejo realizado en la resolución venida en alzada (visible a folio 19 del expediente) en donde se determinó claramente que tanto desde el punto gráfico como fonético no existe una diferencia tal que los individualice plenamente, toda vez que sus denominaciones son similares ya que únicamente se diferencian en su partícula final “LIL” y “XIL”, porque su inicio suena igual porque ambas se pronuncian en forma similar.

Adicionalmente, tal como expresó la autoridad registral, el término PLUS no le abona ninguna ventaja en cuanto a diferenciarlas e individualizarlas en el comercio, ya que únicamente le concede a la pedida una cualidad de mejor.

Comprobada la similitud de las marcas en cotejo procede entonces hacer el estudio de los productos a que se refieren. Siendo que, con el signo propuesto se pretende proteger y distinguir “*productos farmacéuticos, agente betabloqueante con tiazida*” y el inscrito protege, entre otros: “*“Productos farmacéuticos”*”, ambos en clase 5 internacional.

De este modo, al realizar esta comparación se evidencia que el objeto de protección de los signos confrontados es similar, toda vez que los productos a proteger de la solicitada están

relacionados con los de la inscrita, porque corresponde a productos farmacéuticos, que dentro del sector salud son considerados de alto riesgo por estar involucrada la salud pública.

Dado lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder a lo solicitado por LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V., toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación, en virtud de que protegería productos similares y de igual naturaleza a los previamente inscritos a favor de otro titular y por ello cuentan ya con el amparo que la publicidad registral les confiere. Siendo que, de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial a ese titular.

Consecuencia de todo lo expuesto, al existir un registro vigente debe éste ser protegido de un eventual riesgo de confusión y asociación empresarial, de conformidad con el artículo 25 en relación el artículo 8 en sus incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por ello este Tribunal concuerda plenamente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:23 horas del 11 de agosto de 2017, la que en este acto se confirma.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:23 horas del 11 de agosto de 2017, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro de la marca **“BIPROLIL PLUS”** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que ha solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora