



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0436-TRA-PI

Oposición a Solicitud de registro de marca “SCANDINAVIA KETOMED”

LABORATORIOS MENARINI, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2641-00)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 018-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las ocho horas treinta minutos del catorce de enero de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS MENARINI, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio C/ Alfonso XII, No.587 de Badalona, Barcelona, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, once minutos del siete de abril de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memoriales presentados el tres de abril y veintitrés de mayo de dos mil, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en representación de la compañía SCANDINAVIA PHARMA LTDA., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SCANDINAVIA-KETOMED”, para proteger y distinguir productos medicados

dermatológicos con ketoconazol indicados para dematomicosis, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo de ley, mediante memorial presentado el día tres de octubre de dos mil, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas con once minutos del siete de abril de dos mil ocho, dispuso: ***“POR TANTO/ (...) se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa LABORATORIOS MENARINI S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca “SCANDINAVIA-KETOMED” en clase 5, presentada por SCANDINAVIA PHARMA LTDA la cual se ACOGE...”***.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de junio de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, certificación de la marca KETOMES en clase 5, a nombre de Aclames Laboratorios Químicos de Centroamérica S.A., sin embargo de la certificación aportada, que consta a folios 58 al 59 del expediente, se constata que la misma aparece vigente hasta el 7 de junio de 2005, que no se presentó renovación según la lista de eventos que se despliega y por ende no se encuentra vigente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad LABORATORIOS MENARINI, S.A., se encuentra inscrito el signo distintivo “KETYOMEN”, bajo el acta de registro número 119588, desde el 7 de abril de 2000 y hasta el 7 de abril de 2010, como marca de fábrica en Clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas (ver folio 29).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal connotación que sean relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentado en el artículo 7 y 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, rechazó la oposición presentada ya que efectuado el cotejo entre la marca solicitada “SCANDINAVIA – KETOMED” y la inscrita “KETYOMEN”, determinó que no existía similitud gráfica ni fonética capaz de inducir a error o confusión al público consumidor o poner en riesgo la salud pública.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, que el Registro aplicó un criterio ambiguo en la denegación de la oposición, ya que si se determinó algún tipo de similitud debió haberse denegado la solicitud de inscripción. Estima, que las marcas son similares, se prestan a confusión y el consumidor se vería engañado en cuanto a la procedencia de uno de los medicamentos debido a la similitud existente entre ellos. Cita jurisprudencia y doctrina concluyendo que entre el signo solicitado y el inscrito existe una marcada similitud, que se da la confusión directa e indirecta, pues la marca de su representada ha estado en el mercado desde hace ya muchos años y una marca como la solicitada pone en peligro de confusión al público consumidor en cuanto a la procedencia efectiva de los productos.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Así, conforme lo señala la resolución recurrida, los artículos 2 y 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aplicable al caso concreto por ajustarse a lo establecido en el transitorio I de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 vigente desde el 9 de mayo de 2000, la marca debe cumplir con su función diferenciadora, denegándose su inscripción cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar error o confusión en el mercado.

En ese sentido, el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales, originando así un riesgo de confusión. De forma que, es importante tener en consideración que si los signos son idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de

igual manera cuando los productos resultan idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados, ya que lo que se pretende es no crear confusión, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC” ratificado por Costa Rica mediante Ley 7475 de 20 de diciembre de 1994, establece: *“En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.”* Respecto al examen de comparación entre marcas, el tratadista Fernández Novoa señala que: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna ...”* (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, Págs. 199 y ss).

SEXTO. Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**KETYOMEN**”, solicitado como un signo denominativo, con la marca inscrita también denominativa “**SCANDINAVIA KETOMED**”, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima, que entre los signos cotejados no se presentan esas similitudes, siendo esto motivo para denegar la oposición planteada por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita de la opositora, el cual ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, con respecto al carácter gráfico, no estima este Tribunal que se presente similitud en grado de confusión. Ahora bien, se alega similitud, en relación a los términos KETYOMEN y KETOMED, si bien dichos términos comparten el prefijo “KET”, también lo es que los sufijos “YOMEN” y “OMED” con los cuales terminan los signos, provocan que vistos en su conjunto sean gráficamente

distintos, por ende, no susceptibles de crear confusión entre el público consumidor, además que al signo solicitado le antecede el término SCANDINAVIA, como lo indica el recurrente, es parte del nombre de la compañía por lo que el consumidor no lograría confundirse en cuanto a la procedencia empresarial del producto.

En relación al aspecto fonético tal similitud no se presenta, pese al prefijo común entre uno de los signos, dado que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, que el impacto sonoro no es igual o similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con el inscrito vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual naturaleza.

En lo relativo al contenido conceptual, que representa también un elemento de importancia que debe ser considerado; esta semejanza ideológica no ocurre en el caso que nos ocupa, por ser signos sin un significado en el idioma español.

Realizado el cotejo entre los productos que se protegen y los que se pretenden amparar, se determina que son diferentes y no se relacionan, aunque estén en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional. Nótese, que el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir productos medicados dermatológicos con ketoconazol indicados para dermatomycosis, y el inscrito, según la certificación constante a folio 39 del expediente, distingue productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas. En este sentido, los productos que enlista la pretendida marca, considera este Tribunal, que aunque podrían tener los mismos canales de comercialización que la inscrita, por protegerse también productos farmacéuticos, no puede

alegarse una confusión al público, toda vez que se pretende distinguir un medicamento específico, con componentes y uso determinados.

Consecuentemente, al establecerse que se pretende registrar la marca para un producto delimitado y que los signos tanto en sus elementos gráficos, fonéticos como ideológicos son diferentes conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a las denominaciones, 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, por ende, no existe conexión entre los productos designados por la marca inscrita y los de la marca solicitada, ni similitud en los signos que los distinguen, por lo que no lleva razón el recurrente en sus argumentaciones..

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, once minutos del siete de abril de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 2° 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

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, once minutos del siete de abril de dos mil ocho, la cual 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

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc Priscilla Soto Arias.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TRAMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

TNR: 00.42.25