



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0634-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “IMMUNO”**

**LABORATORIOS BARLY S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 6896-05)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 036-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de enero del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número nueve-cero veinticinco-setecientos treinta y uno, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS BARLY SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero ocho mil seiscientos cuarenta y seis, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y cinco minutos, cincuenta segundos del trece de mayo del dos mil ocho.

***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el siete de setiembre del dos mil cinco, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Vicente Aurelio Lines Fournier**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Santa Ana, Centro Empresarial Forum, edificio C, oficina 1 C1., en su condición de apoderado especial de la empresa **BAXTER**

**INTERNACIONAL INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INMUNO**”, para proteger y distinguir productos de la clase 5 internacional, a saber: *productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.*

**SEGUNDO:** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintinueve, treinta y treinta y uno, de mayo del dos mil seis, en las Gacetas números ciento dos, ciento tres y ciento cuatro, Alcance número 53, y dentro del plazo conferido, la Licenciada Laura Castro Coto, en representación de **LABORATORIOS BARLY SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que existe una similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca “**IMUNOVIR**”, inscrita bajo el registro número 67548 desde el 23 de marzo de 1987, con vencimiento al 23 de marzo del 2017, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos. Agrega la oponente que la marca solicitada se presta a confusión con la inscrita por su representada, siendo que ambas protegen productos relacionados, solicitando se declare con lugar la oposición y deniegue el registro de la marca objetada.

**TERCERO:** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, treinta y cinco minutos, cincuenta segundos del trece de mayo del dos mil ocho: “**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 sin lugar la oposición interpuesta por la apoderado de **LABORATORIOS BARLY, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**INMUNO**”, en clase 05 internacional; presentado por **BAXTER INTERNATIONAL INC**, la cual se acoge, (...)”*

**CUARTO:** Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Laura Castro Coto, en representación de la sociedad **LABORATORIOS BARLY SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de junio del dos mil ocho, recurso de revocatoria con apelación solicitando se revoque la resolución que deniega la oposición interpuesta por su representada, en contra de la solicitud de registro de la marca “**INMUNO**” en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

**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 la Jueza Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal avala los hechos de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra a folios por su orden: 45 a 46 y 3 del expediente.

**TERCERO: 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.

**CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.**

En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición presentada ya que entre ambos signos no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación van dirigidos a señalar que no comparte el análisis realizado por el Registrador, pues, considera que el distintivo IMMUNO que se pretende inscribir es idéntico a la marca inscrita IMUNOVIR, propiedad de su representada, ya que gramatical, fonética, visual e ideológicamente son similares. Aduce, que IMMUNO deviene de ser una raíz genérica que no provoca diferencia con el término ya registrado, y NO crea en lo absoluto un término nuevo, novedoso, ni original sino más bien se encuentra contemplado en su totalidad en la marca inscrita.

**QUINTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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.

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, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO: COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS.** En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre

MARCAS INSCRITAS	MARCA SOLICITADA
<b><u>IMUNOVIR</u></b>	<b><u>IMMUNO</u></b>
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE EN CLASE 5 DE LA NOMENCLATURA INTERNACIONAL	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE EN CLASE 5 DE LA NOMENCLATURA INTERNACIONAL



Para proteger en clase 5 de la Nomenclatura Internacional: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos.	Para proteger en clase 5 de la Nomenclatura Internacional: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.
--	---

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Debemos iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como Norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, por cuanto solo están compuestas por un grupo de letras, la solicitada se compone de una palabra "**IMMUNO**" conformada de seis letras, tres vocales I-U-O y tres consonantes **M-M-N**, la marca inscrita "**IMUNOVIR**", está compuesta de una sola palabra constituida de ocho letras, cuatro vocales **I-U-O-I** y cuatro consonantes **M-N-V-R**, Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas tienen: a) similar la raíz o prefijo "**IMUNO**", ya que la letra "M" en la marca pedida, no hace diferencia alguna, siendo que la única disimilitud entre las marca confrontadas es la terminación del sufijo "**VIR**" en el signo inscrito, pero tienen similar sonoridad, b) la sucesión de las vocales **I-U-O** y de las consonantes que conforman la

raíz, fijan una misma sonoridad, haciendo que el factor tópico que predomina es “**IMUNO**”, tanto en una denominación como la otra.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo, conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en las vocales y consonantes que conforman la raíz. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tiene una vocalización similar, percibiéndose una misma voz sonora. En el nivel ideológico, ambas comparten la raíz “**imuno**”, por lo que en la mente del consumidor se presentará la idea de que los productos que se protegen van dirigidos a atacar males del sistema inmunológico. Por lo que en este nivel también se encuentra un alto grado de similitud.

Respecto al tema de la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”*, y siendo que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, “**productos farmacéuticos**”, se debe ser aún más estricto en el análisis, pues, se trata de productos de consumo humano, que tienen que ver con la salud de las personas y así lo ha expresado la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su resolución N° 271-2004 de las 9: 35 horas del 12 de agosto del 2004, al decir: *“Tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre la similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado”*, de ahí, que este Tribunal

comparte lo señalado por la representante de la empresa apelante cuando a folio cincuenta y cuatro del expediente manifiesta que tratándose de marcas comprendidas en la clase quinta de la nomenclatura internacional, que protegen productos relacionados con la salud pública, el análisis debe ser más riguroso.

**SEXO:** Como consecuencia de lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca “**IMMUNO**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo, lo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS BARLY SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y cinco minutos, cincuenta segundos del trece de mayo del dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

**SÉTIMO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Con fundamento en las consideraciones, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS BARLY SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y cinco minutos, cincuenta segundos del trece de mayo del dos mil ocho, la que en este acto se revoca

**OCTAVO: 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 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***

Con fundamento en las consideraciones, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS BARLY SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y cinco minutos, cincuenta segundos del trece de mayo del dos mil ocho, la que en este acto se revoca. 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***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***M.Sc. Priscilla Loreto Soto Arias***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **Descriptor**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**