
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0193-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “NOVALTUM”

LABORATORIOS MENARINI S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2017-4003)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0504-2018

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

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-788-621, en representación de la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, sociedad conforme a las leyes de España, con sede en Calle Alfonso XII, número 587, Badalona, Barcelona, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:44:43 horas del 12 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de mayo de 2017, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, abogada, con cédula 1-1161-0034, vecina de San José, en su condición de apoderada de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Calle 50, Torre Global Plaza, 6to piso, Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“NOVALTUM”** para proteger y

distinguir: *“preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*, en clase 5 de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido en ellos, presentaron su oposición la empresa **A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE, S.R.L.** sociedad organizada y existente conforme con las leyes de Italia, con domicilio en Vía Sette Santi N° 3, 50131, Florencia Italia. Y la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.** sociedad organizada y existente conforme con las leyes de España, con domicilio en Calle Alfonso XII, número 587, Badalona, Barcelona, España. Ambas representadas por el **licenciado Carlos Roberto López León**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-788-621.

TERCERO. En escrito presentado al Registro el 29 de agosto de 2017 la empresa **A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE, S.R.L.** desiste de su oposición.

CUARTO. La representación de la empresa solicitante **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, en escrito de contestación a la oposición presentado ante el Registro el 24 de octubre de 2017 limita la lista de productos a proteger para que se lea: *“Producto farmacéutico de uso humano para el tratamiento de enfermedades y o afecciones del sistema digestivo y metabolismo, aparato genitourinario y hormonas sexuales”*.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 08:44:43 horas del 12 de marzo de 2018 admitió el desistimiento presentado por **A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE, S.R.L.**, declaró sin lugar la oposición **LABORATORIOS MENARINI S.A.** y en consecuencia admitió la inscripción de la marca propuesta por **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.**

SEXTO. La empresa opositora impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

SÉTIMO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con este carácter y que resulten de utilidad para la resolución de este asunto los siguientes:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**ENANTYUM**” a nombre de **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, registro **96960**, vigente hasta el 3 de setiembre de 2026, para proteger y distinguir: “Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroides solos”, en clase 5 de nomenclatura internacional, (v. f. 71 legajo de apelación)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal

carácter que resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial aceptó el desistimiento de la opositora A. MENARINI INDUSTRIE FARMECEUTICHE RIUNITE SRL. y continúa con el estudio de la oposición presentada por LABORATORIOS MENARINI, S.A., la cual finalmente rechaza por considerar que entre las marcas solicitada e inscrita se verifican diferencias bastante marcadas y por ello no hay peligro de que su coexistencia pueda provocar riesgo de confusión y en razón de ello admite el registro de la marca NOVALTUM con la limitación de productos propuesta por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado López León en representación de la empresa opositora señala que la similitud gráfica entre las marcas **ENANTYUM** y **NOVALTUM** es innegable porque comparten la terminación “UM”. Además, existe un riesgo de confusión ideológico ya que el consumidor pensará que NOVALTUM es la nueva ENANTYUM. Agrega que ambos signos protegen los mismos productos en la clase 5 de la nomenclatura internacional y al tratarse de productos destinados a proteger la salud de los consumidores debe hacerse un análisis más riguroso. Afirma que ya este Tribunal se ha manifestado respecto de que, en marcas farmacéuticas, el análisis es más cuidadoso precisamente por estar de por medio la salud de las personas. Con fundamento en dichos agravios solicita se revoque la resolución que apela y en su lugar se deniegue la marca propuesta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al definirla como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los*

bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”. Es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

La calificación de la registrabilidad de los signos distintivos consiste en determinar si éstos cumplen con las formalidades correspondientes y en virtud de ello resultan ser susceptibles de inscripción. Este análisis debe hacerse de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas. Por ello, el registrador procede a calificarlo conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, en donde se fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos para ser concedidos como marcas.

Desde el punto de vista **intrínseco**, el registrador debe examinar la solicitud con el objeto de valorar si cumple con la función de la marca, es decir, si posee la capacidad en sí misma para distinguir los productos y servicios a que se refiere de entre otros de la misma naturaleza que hayan sido puestos en el mercado por los competidores y no conlleva a confusión al consumidor. Por otra parte, respecto de los factores **extrínsecos**, el examen se relaciona con otras marcas que ya se encuentran registradas y que protegen los mismos o similares productos o servicios. De ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo previo de terceros y ello impediría su registro.

A efecto de valorar los **aspectos extrínsecos** que pueden impedir la registrabilidad, en los incisos a) y b) del **artículo 8** de la Ley de Marcas se establece que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, considera este Órgano de Alzada que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar la oposición presentada por Laboratorios Menarini, S. A., ya que las denominaciones de una marca y de otra son totalmente disímiles y en razón de ello pueden coexistir porque al confrontar *NOVALTUM* con *ENANTYUM* es evidente que resultan muy diferentes a nivel gráfico y fonético, toda vez que únicamente comparten las letras “UM” al final. No obstante, al analizarlos en forma integral, con visión de conjunto no se advierte ninguna similitud capaz de impedir el registro del signo propuesto. En el aspecto ideológico tampoco hay ninguna semejanza porque ambas carecen de un significado. En virtud de lo anterior, no van a provocar confusión en el consumidor con relación a su origen empresarial.

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el **licenciado Carlos Roberto López León**, en representación de la empresa **LABORATORIOS MENARINI, S.A.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:44:43 horas del 12 de marzo de 2018.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, en representación de

LABORATORIOS MENARINI S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:44:43 horas del 12 de marzo de 2018, la cual se confirma, para que se deniegue su oposición al registro de la marca **“NOVALTUM”** que ha solicitado la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, la cual se admite. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/LVC