

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0408-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “INMUNOVET”

LABORATORIOS BARLY S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-4513)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0715-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 9-0025-0731, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-101-008646-09, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:26:44 horas del 2 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de mayo del 2016, el licenciado **Manuel Antonio Fernández López**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0912-0931, en su condición de apoderado especial de la empresa **Alcames Laboratorios Químicos de Centroamérica, S.A.**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-101-12190, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INMUNOVET**” en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“tratamiento de la papilomatosis bovina, equina y canina; coadyuvante en el tratamiento de enfermedades fúngicas, en el tratamiento de la*

micosis nasal en equinos, en casos de actinomicosis (quijada de botella), actinobacilosis (lengua de madera) y pitosis. Indicado en los casos que se desee reforzar una respuesta en el sistema inmune”.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de setiembre de 2016, la licenciada **Laura Castro Coto**, en representación de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, con base en la marca de su propiedad **“IMUNOVIR”**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:26:44 horas del 2 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro de la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2017, la licenciada **Laura Castro Coto**, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra expresando agravios y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

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, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 23 de marzo de 1987 y vigente hasta el 23 de marzo de 2027, la marca de fábrica “**INMUNOVIR**”, bajo el registro número **67548**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, 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”*, perteneciente a la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.** (ver folio 12 del legajo de apelación)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen diferencias tanto gráficas como fonéticas entre las marcas “**INMUNOVET**” y “**IMUNOVIR**” como para coexistir en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión o riesgo de asociación en el consumidor de creer que se trata de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, no encontrando objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**INMUNOVET**”. Al respecto estableció:

“... la marca solicitada INMUNOVET está compuesta por la raíz INMUNO y la terminación VET. Esta raíz INMUNO es genérica y el Diccionario de la Real Academia Española la define como “Indica relación con los mecanismos inmunitarios”. Al agregársele a la terminación VET se convierte en una palabra de fantasía que hace referencia a productos para el sistema inmunológico en el área veterinaria. Se trata de

una marca evocativa, que cuenta con toda la distintividad necesaria para poder generar derechos marcarios.

Por otro lado, la marca del oponente IMUNOVIR, no contiene la raíz INMUNO. Su terminación VIR como vemos también resulta diferente de la terminación VET de la marca solicitada, por lo que al ser observadas, no existe posibilidad de confusión en el consumidor de creer que se trata de una misma marca. Vemos que a pesar de compartir varias letras, la disposición de éstas las convierte en marcas diferentes sin ninguna relación entre ellas y fáciles de distinguir.

Por otro lado, fonéticamente, tenemos que a pesar de compartir algunas letras en la parte inicial, las terminaciones VET y VIR emiten un sonido tan diferente que al momento de ser pronunciadas ambas marcas es evidente las diferencias de sonido, por lo que serán fácilmente distinguibles por el oído del consumidor promedio, quien podrá percibir que se trata de marcas distintas y de diferente origen empresarial.

Ideológicamente, la marca INMUNOVET al contener la raíz INMUNO así como la terminación VET genera la idea de tratarse de productos para el sistema inmunológico de animales, mientras que la marca IMUNOVIR es una palabra de fantasía sin ningún significado especial, por lo que ideológicamente no presentan similitud alguna.

En cuanto a los productos a proteger, ... Vemos que a pesar de que los productos de la marca solicitada se encuentran incluidos dentro de la lista de productos de la marca inscrita, por tratarse de productos veterinarios, las diferencias a nivel tanto gráfico como fonético e ideológico, permiten una coexistencia pacífica en el mercado sin causar confusión ni error en el consumidor promedio.

En cuanto al alegato de competencia desleal alegado por la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, no se encontraron hechos ni se aporta prueba suficiente, para que este Registro pudiera determinar que efectivamente existe competencia desleal y mala fe de parte de la empresa **ALCAMES LABORATORIOS QUIMICOS DE CENTROAMERICA S.A.** Por el contrario, dadas las diferencias encontradas entre las marcas en conflicto INMUNOVET e IMUNOVIR, no sería posible una competencia

desleal, pues para que (sic) establecer que existe competencia desleal, deben (sic) darse una reproducción de la marca protegida, sin la autorización del legítimo propietario, para aprovecharse de los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos, tal y como lo establece el artículo 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, hecho que en este caso no se da, pues como se analizó en el cotejo anterior, se trata de marcas diferentes entre sí, que pueden ser reconocidas entre ellas por el público consumidor.

Por último, resulta relevante aclarársele a la oponente que no puede basar parte de los argumentos de su oposición en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, si este ha sido derogado por Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 7978, la cual entró en vigencia el 01 de febrero de 2000.

...

Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la oposición planteada por **LAURA CASTRO COTO**, apoderada generalísima de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “**INMUNOVET**”, solicitada por **MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ**, en su condición apoderado especial de **ALCAMES LABORATORIOS QUIMICOS DE CENTROAMERICA S.A. ...**”.

Por su parte el apelante, alega similitud gráfica y gramatical, así como similitud fonética e ideológica entre los signos enfrentados y que en su criterio esta última existe desde que las marcas van dirigidas a la misma clase y a los mismos canales de distribución y a proteger productos similares. Señala que el signo propuesto no cuenta con la distintividad suficiente y que además no cumple con el principio de especialidad (ver folio 9). Agrega que dicha similitud pone en peligro la salud pública al ser productos de la clase 05 de la nomenclatura internacional, y que por tales motivos no es posible coexistencia de signos. Alega también competencia desleal ya que de cierta manera se vendría a afectar o violentar la existencia de un producto ya

promocionado por un signo debidamente inscrito y más aun peligroso al introducir otro que podría tener un uso idéntico; y reitera que es claro, que su apariencia gráfica, fonética e ideológica impiden su coexistencia registral. (folio 9). Alega riesgo de confusión, ya que, el hecho de cambiar “IR” por “ET” no causa diferencia alguna, ello en razón de que en conjunto con la raíz no logran los signos diferenciarse de ninguna manera. (folio 11). Finalmente, presenta los votos 0036-2009 y 0509-2013, dictados por este Tribunal, en donde fueron rechazadas las marcas: “IMMUNO” e “IMNOVYD”, y al respecto señaló que ya en dos ocasiones anteriores, terceros interesados en la evolución, desarrollo y comercialización que su representada realiza con su marca “IMUNOVIR” han querido copiar su nombre y ya existen estas dos resoluciones negando dichas inscripciones. En razón de todo lo anterior solicitó sea rechazada la marca propuesta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Resulta viable entonces en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber concedido la inscripción de la marca propuesta, por no existir similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre los signos en cuestión, de tal forma que avala este Tribunal el cotejo realizado por el *a quo* de las marcas “**INMUNOVET**” y “**IMUNOVIR**”, ya que este debe hacerse sobre los elementos distintivos que conlleva cada uno de los signos, que para el presente caso sería “**INMUNOVET**” y “**IMUNOVIR**”, los cuales no guardan relación ni similitud, no pudiendo crearse ninguna confusión al consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a nivel gráfico, lo cual lógicamente las hace pronunciarse en forma distinta,

la desinencia entre estas son disímiles, lo que hace que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita, en aplicación del inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que, ante este análisis, también determina este Tribunal que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario.

Asimismo estima este Tribunal, como bien lo resolvió el Órgano a quo, que fonéticamente los signos resultan diferentes, no existiendo la posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, pues en este caso la pronunciación final de los signos “**VET**” vs “**VIR**”, es la que hace la diferencia, además que el radical inicial también difiere “**INMUNO**” vs “**IMUNO**”, lo que no da cabida al argumento de asemejarlos fonéticamente, al igual que ideológicamente pues los signos no evocan algún significado semejante que se pueda asociar en la mente del consumidor.

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos no existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “**INMUNOVET**” con respecto al signo inscrito “**IMUNOVIR**”, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de ocupar los productos que identifican dichas marcas. En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que ambas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca

inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o riesgo de asociación.

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Toma en cuenta también este Tribunal el nivel de especialidad de los productos a proteger y distinguir por la marca solicitada sea: *“tratamiento de la papilomatosis bovina, equina y canina; coadyuvante en el tratamiento de enfermedades fúngicas, en el tratamiento de la micosis nasal en equinos, en casos de actinomicosis (quijada de botella), actinobacilosis (lengua de madera) y pitosis. Indicado en los casos que se desee reforzar una respuesta en el sistema inmune”*, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que con respecto a la generalidad de los productos que protege y distingue la marca inscrita: *“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”*, permite la coexistencia de los signos enfrentados, ya que no existe la posibilidad de riesgo de confusión o riesgo de asociación para el público consumidor.

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, resultando improcedentes los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la

marca de fábrica y comercio solicitada **“INMUNOVET”**, para proteger y distinguir: *“tratamiento de la papilomatosis bovina, equina y canina; coadyuvante en el tratamiento de enfermedades fúngicas, en el tratamiento de la micosis nasal en equinos, en casos de actinomicosis (quijada de botella), actinobacilosis (lengua de madera) y pitosis. Indicado en los casos que se desee reforzar una respuesta en el sistema inmune”*, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la representación de la empresa **ALCAMES LABORATORIOS QUIMICOS DE CENTROAMERICA, S.A.**, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de apoderado generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:26:44 horas del 2 de marzo de 2017, la cual en este acto se confirma, para que se proceda con la inscripción de la marca solicitada.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin 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 S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:26:44 horas del 2 de marzo de 2017, la cual en este acto se confirma, para que se proceda con la inscripción de la marca de

fábrica y comercio solicitada **“INMUNOVET”**, en clase 05 de la nomenclatura internacional. 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

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55