



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0005-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo TORIVAK

Laboratorios Mallén S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1293-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1133-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, representando a la empresa Laboratorios Mallén S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del dos de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil diez, el Licenciado Montero Sequeira, representando a la empresa Laboratorios Mallén S.A., solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **TORIVAK**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos de uso humano.



SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa Bayer Aktiengesellschaft, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Federal de Alemania, en fecha siete de junio de dos mil diez.

TERCERO. Que por resolución de las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del dos de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, la representación de la empresa Laboratorios Mallén S.A. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, y de acuerdo a la certificación que se encuentra visible a folio 40 del expediente, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica **DORIVAL** a nombre de Bayer Aktiengesellschaft, registro N° 79252, vigente hasta el catorce de setiembre de dos mil doce, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura de Niza medicamentos.



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos impiden la coexistencia registral, rechaza la solicitud de inscripción de la marca TORIVAK. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que a nivel gráfico, en el signo propuesto no hay sustitución de letras y que cada uno mantiene su propia identidad. A nivel fonético las palabras suenan de forma distinta. Asimismo y en cuanto a la calificación, ésta se ha dado de forma desmembrada y no con visión de conjunto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
DORIVAL	TORIVAK
Productos	Productos
Clase 5: medicamentos	Clase 5: farmacéuticos de uso humano

Observando dicho cuadro, se extrae que entre los productos hay identidad, por lo que la posibilidad de registro queda librada a la diferencia que pueda existir entre los signos bajo cotejo.



Pero, además, el análisis que debe de hacerse entre los signos, conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, ya que los productos poseen una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.

“...la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana. (...)

...debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un *récipe* médico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del *récipe*; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. (...)

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando hasta ahora, se trata de un *caso especial* donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también *el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” **Méndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas**



Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, itálicas del original.

Siguiendo el criterio anteriormente expuesto, tenemos que a nivel gráfico ambas palabras están compuestas por siete letras, y de ellas cinco son idénticas y además están colocadas en el mismo orden, sean O R I V y A, variándose tan solo las letras inicial y final, por lo tanto, se encuentra que en dicho nivel hay más semejanzas que diferencias. Semejanzas que se ven acentuadas además en el nivel fonético, al ser pronunciadas ambas palabras poseen un sonido muy similar, lo cual adquiere una especial relevancia ya que los medicamentos suelen ser pedidos a un dependiente de viva voz, “hablando”, y no tomándolos de anaqueles, en donde lo gráfico es de mayor relevancia. En los medicamentos la forma en que se pronuncia su marca es la idea que más retiene el consumidor para recordarlos, para pedirlos y para recomendarlos, por ello la similitud que se presenta en dicho nivel es determinante para denegar el registro solicitado. Lejos de las diferencias alegadas por el apelante, encuentra este Tribunal de consuno con el **a quo** que las semejanzas existentes entre los signos solicitado e inscrito impiden la coexistencia registral. Por lo anterior, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 Aarón Montero Sequeira representando a la empresa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Laboratorios Mallén S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del dos de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como marca del signo TORIVAK en la clase 5 de la nomenclatura internacional. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36