



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0540-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “LACTULONA” (5)**

**DAIICHI SANKYO VENEZUELA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-2436)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 118-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con veinticinco minutos del treinta de enero del dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **DAIICHI SANKYO VENEZUELA S.A.**, sociedad domiciliada en el Centro Comercial Macaracuay Plaza, Torre “A”, Piso 1, Avenida Mara, Urbanización Colinas de la California, P.O. Box: 70.663, Caracas 1071, Venezuela, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, un minuto, cuarenta y tres segundos del dos de julio del dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el quince de marzo del dos mil trece, el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**LACTULONA**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos”.



**SEGUNDO.** En resolución final de las nueve horas, un minuto, cuarenta y tres segundos del dos de julio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado el veintidós de julio del dos mil trece, el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **DAICHI SANKYO VENEZUELA S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós segundos del veintinueve de julio del dos mil trece, declara con lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora y fecha admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

**CUARTO.** 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** 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 3 de octubre del 2012, y vigente hasta el 3 de octubre del 2022, la marca de fábrica y de comercio “**LACTULÓN**”, bajo el registro número 221611, en **clase 5** Internacional, propiedad de la empresa **DR. LAZAR Y CIA. S.A.Q. EL**, la cual protege y distingue: “*productos*”



*farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.* (Ver folio 12)

**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.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada “**LACTULONA**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**LACTULÓN**”. Del estudio integral de la marca se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente interpuso el veintidós de julio del dos mil trece recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, argumentando que su representada tuvo inscrita su marca LACTULONA en el Registro de La Propiedad Industrial y le fue imposible renovarla, por cuanto la empresa se encontraba en un proceso de cambio de nombre. La marca inscrita y la solicitada no son idénticas, por lo que puede perfectamente darse una coexistencia registral al amparo de nuestra legislación. Aduce, que debe tomarse en cuenta el antecedente de registro de la marca LACTULONA en clase 05, por parte de su representada no sólo en Costa Rica sino en el extranjero. Solicita Se revoque la resolución recurrida.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Observando lo regulado en el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N<sup>o</sup> 30233-J de



20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que el signo solicitado “**LACTULONA**”, y el inscrito “**LACTULÓN**” registros número **221611**, desde el punto de vista *gráfico*, resultan muy parecidas. La diferencia en la solicitada se da en relación a la tilde en la letra “**O**” y en la adhesión de la letra “**A**” después de la letra “**N**”, siendo que las mismas resultan desapercibidas para el consumidor, pues se trata de elementos que no otorgan distintividad alguna, lo que podría llevar a éste a un riesgo de confusión. *Fonéticamente*, al escuchar la vocalización de ambas denominaciones, el adquirente de los productos de una y otra marca podría pensar que está en presencia de un mismo distintivo marcario.

De la comparación anterior, este Tribunal arriba a la conclusión que, al igual de lo que sostuvo el Registro en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto la semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque la marca cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos de la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita propiedad de la empresa **DR. LAZAR Y CIA. S.A.Q. EL**. Como puede observarse a folio 12, protege, “*productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”, dentro de los cuales se pueden ubicar los productos que intenta amparar la marca solicitada, a saber, “*productos farmacéuticos*”. Estos productos tienen en común los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados, aspecto que reduce la capacidad del distintivo propuesto.

Dado que los signos enfrentados se encuentran en la misma clase 5, se debe ser aún más estricto en el análisis, pues, 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”*, criterio que este Tribunal ha incorporado en su marco de calificación.

En razón de lo indicado supra, considera este Tribunal que, cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*.

Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

De tal manera, y de acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente, considera este Tribunal que la sociedad apelante no lleva razón cuando en su escrito de apelación argumenta que la marca inscrita y solicitada no son iguales.

La representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación plantea como defensa que se inscriba la marca **“LACTULONA”**, porque la misma estuvo inscrita en el Registro de



la Propiedad Industrial. Sobre este aspecto, resulta necesario señalar, que el hecho que dicho distintivo haya gozado de protección registral, ello no implica que este Tribunal esté obligado a inscribir el signo pretendido, toda vez, que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, en el caso que nos ocupa bajo la normativa citada líneas atrás.

**QUINTO.** Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro propuesto, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DAIICHI SANKYO VENEZUELA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, un minuto, cuarenta y tres segundos del dos de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**LACTULONA**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DAIICHI SANKYO VENEZUELA S.A.**, en



contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, un minuto, cuarenta y tres segundos del dos de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**LACTULONA**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO  
TG. MARCAS INADMISIBLES  
TNR.00.41.33**