



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1086-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo OSMOLITE

Marcas y otros signos

Abbott Laboratories, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2944-09)

VOTO N° 133-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Abbott Laboratories, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:33:26 horas del 5 de agosto de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 15 de abril de 2009, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Abbott Laboratories, solicita se inscriba la marca de fábrica **OSMOLITE**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones líquidas nutritivas par alimentación inducida como única fuente de nutrición.

SEGUNDO. Que a las 12:33:26 horas del 5 de agosto de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.



TERCERO. Que en fecha 26 de junio de 2009, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **OSMOLYTE** a nombre de Laboratorios Stein S.A., registro N° 71655, vigente hasta el 5 de marzo de 2010, para distinguir un polvo para solución electrolítica (folios 31 y 32).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay identidad gráfica y fonética, amén de que los productos están altamente relacionados, decidió rechazar el registro solicitado.

Por su parte, el recurrente argumenta en definitiva que el Registro no tomó en cuenta la limitación que hizo a la lista de productos, que éstos resultan muy diferentes y que tienen usuarios muy especializados.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ALEGATOS DEL APELANTE. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Iniciamos indicándole al apelante que, contrario a lo que indica, la resolución final si toma en cuenta la limitación que hizo a los productos que pretende distinguir con el signo solicitado como marca. En el Considerando III se explica expresamente dicho cambio, y en el Considerando VIII punto f) se analiza el punto, por lo que no se puede afirmar que el Registro no haya tomado en cuenta la limitación, ya que si lo hizo.

Entonces, para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
OSMOLYTE	OSMOLITE
Productos	Productos
Clase 5: un polvo para solución electrolítica	Clase 5: preparaciones líquidas nutritivas par alimentación inducida como única fuente de nutrición

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:



- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Como bien ya había apuntado el Registro en su resolución final, los productos que protegen ambos signos están relacionados, ambos se tratan de formulaciones líquidas que se utilizan para mejorar la salud.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel,**



Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la relación apuntada entre los productos cotejados, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los productos una naturaleza de buscar la mejoría en la salud humana, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del usuario, éste puede acarrear graves consecuencias en la salud o integridad física. Melanie Haiken, del sitio web Caring.com, explica en su artículo “Errores de medicación que pueden matar: diez errores comunes pero prevenibles” como en los Estados Unidos cada año un millón y medio de personas se enferman o son severamente lastimados por errores de medicación, y de éstos cien mil mueren. De todos estos errores de medicación, los provocados por la confusión causada por medicinas cuyo nombre suena de forma similar ascienden al veinticinco por ciento del total:

“1. Confundir dos medicamentos con nombres similares

Puede suceder en cualquier sitio de la cadena de transmisión: Tal vez la letra a mano del doctor es ilegible, o el nombre se introduce de forma incorrecta en la computadora de la farmacia, o el intercambio ocurre cuando la medicina incorrecta es tomada del estante. ‘La mayoría de las farmacias pone en los estantes las medicinas en orden alfabético, entonces usted tiene medicinas con nombres similares una a la par de la otra, lo cual hace más probable para alguien tomar la equivocada’ dice Michael Negrete, CEO de la no lucrativa Fundación Farmacia de California.” **(1. Confusing two medications with similar names // It can happen anywhere in the transmission chain: Maybe the doctor's handwriting is illegible, or the name goes into the pharmacy computer incorrectly, or the swap occurs when the wrong drug is pulled from the shelves. "Most pharmacies shelve**



drugs in alphabetical order, so you have drugs with similar names right next to each other, which makes it even more likely for someone to grab the wrong one," says Michael Negrete, CEO of the nonprofit Pharmacy Foundation of California. **Melanie Haiken, “Medication Mistakes That Can Kill: Ten common but preventable errors”, consultable en <http://www.caring.com/articles/medication-mistakes>)**

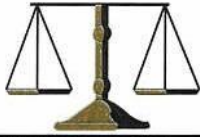
El hecho de que los usuarios de dichos productos sean muy especializados y que no sean de consumo masivo no obsta a que pueda haber confusión. Los signos son casi idénticos a nivel gráfico, solo se diferencian por una letra, y a nivel fonético son plenamente idénticos, ya que la única letra de diferencia, sea I e Y, suenan igual. Por ello, aún el usuario especialista puede incurrir en un error, ya que ambos productos se relacionan por ser utilizados en forma líquida, por lo que, aún siendo productos diferentes, están relacionados. Así, al presente asunto le es aplicable lo estatuido por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)” (subrayado nuestro).

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo OSMOLITE no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca OSMOLYTE. Por ende, se declara sin lugar el



recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, 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 Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Abbott Laboratories en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las doce horas, treinta y tres minutos, veintiséis segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33