



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0452-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CALCIOLAN

Laboratorios Químico-Farmacéuticos Lancasco S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7366-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1398-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Laboratorios Químico-Farmacéuticos Lancasco S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, catorce segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintinueve de julio de dos mil once, la Licenciada Monge Rodríguez, representando a la empresa Laboratorios Químico-Farmacéuticos Lancasco S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **CALCIOLAN** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir un producto farmacéutico vitamínico.

SEGUNDO. Que por resolución final de las quince horas, veintiséis minutos, catorce segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha diecisiete de abril de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. la marca de comercio **CALCIOLAC**, registro N° 202274, vigente hasta el veintisiete de julio de dos mil veinte, para distinguir en la clase 5 alimentos para enfermos y niños, leches infantiles (folios 35 y 36).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con 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, determinando la similitud entre los signos inscrito y solicitado y que los productos son de índole farmacéutica,

deniega el registro pedido. Por su parte, la recurrente alega que los productos son lo suficientemente distintos como para permitir la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. La apelante acepta la similitud de los signos, pero basa su argumento en la aplicación del principio de especialidad.

“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, 1era edición, 2002, p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a que tanto los alimentos para enfermos y niños y las leches infantiles como los productos farmacéuticos vitamínicos que se clasifican bajo el quinto nomenclátor de Niza buscan suplir necesidades nutricionales del ser humano por medio de su ingesta en forma de productos enriquecidos con ciertos nutrientes, por lo tanto los productos, sin bien son distintos, están íntimamente relacionados en cuanto a su naturaleza y finalidad. Los productos se relacionan, son de la clase 5 y se distribuyen en farmacias, además se refieren a productos caracterizados por su valor alimenticio. El consumidor dará más importancia al inicio de la marca CALCIOLA, y la diferencia en la letra final, una C en la inscrita y una N en la solicitada, no es suficiente para evitar el riesgo de confusión. Por lo tanto, se debe de dar preeminencia a la marca inscrita versus el registro ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que

antecedente, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros. 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.

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, N° 7978, 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 la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez representando a la empresa Laboratorios Químico-Farmacéuticos Lancasco S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, catorce segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo CALCIOLAN. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36