

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE N°: 2005-0259-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca: “IBUMER”

Laboratorios América Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 829-05)

VOTO N° 164-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de junio de dos mil seis.

Visto el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Andrés Calvo Herra**, mayor de edad, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil noventa y tres-cero cero veintiuno, en su calidad de *Apoderado Especial* de la sociedad **Laboratorios América Sociedad Anónima**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, y domiciliada en Medellín, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y tres segundos del primero de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil cinco, el Licenciado Andrés Calvo Herra, en representación de la sociedad **Laboratorios América Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:

IBUMER

en la **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “...un producto farmacéutico de uso humano”.

II.- Que por encontrarse inscrita bajo el registro número **81077**, la marca “**IBUMEN**”, distinguiendo y protegiendo productos de la misma **Clase 05** del nomenclátor a la que pertenecería la marca solicitada, mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y tres segundos del primero de junio de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada (...) (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de junio de dos mil cinco, el Licenciado Calvo Herra, en representación de la sociedad Laboratorios América Sociedad Anónima, apeló la resolución referida, alegando que las marcas contrapuestas se diferencian por su terminación, una “N” en el caso de la inscrita, y una “R” en el caso de la solicitada; y que la marca solicitada “...es una marca importante...”, por haber sido promocionada ampliamente en Colombia.

IV. 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 Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En cuanto a los hechos probados y no probados. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**IBUMEN**”, bajo el registro número **81077**, perteneciente a la sociedad **Laboratorios Menarini, S.A.**, para distinguir y proteger anti-inflamatorios y analgésicos propios de la **Clase 05** del nomenclátor internacional (ver folio 34 del expediente). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. En cuanto al fundamento legal del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

del signo solicitado, el literal a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dice así:

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 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.*

TERCERO. **En cuanto a la irregistrabilidad del signo solicitado.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**IBUMER**”, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir un producto farmacéutico para uso humano, pues sostuvo que ya se encontraba inscrita, bajo el registro número **81077**, la marca “**IBUMEN**”, propiedad de la empresa Laboratorios Menarini, S.A., distinguiendo y protegiendo productos de esa misma **Clase 05** del nomenclátor, lo cual obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud entre ambas para determinar la imposibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las*

gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe concluirse preliminarmente que tanto la marca inscrita "IBUMEN", como la solicitada, "IBUMER", se tratan de marcas denominativas, por cuanto ambas sólo están compuestas por un grupo de letras. Desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, prácticamente idénticas, pues mientras coinciden totalmente con sus cinco primeras letras: "I-B-U-M-E", únicamente se diferencian por la sexta y última de sus letras, que en el caso de la inscrita es una "N", y en el de la solicitada una "R". Por lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian prácticamente igual, no sólo porque su terminación es una consonante, sino porque por el giro idiomático que utiliza en el habla común costarricense, se suelen aspirar, precisamente, las letras "N" y "R" cuando son la terminación de una palabra. Y desde un punto de vista ideológico, ambas marcas carecen de un significado conceptual, desde que no están registradas, por ejemplo, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por lo que entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de distinción.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.

...este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente su coexistencia registral, amén de las consideraciones recién expuestas, también porque ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos de una misma clase del nomenclátor internacional, lo que permite sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre tales marcas (véase en igual sentido, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 9 de mayo de 2001), pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa **Laboratorios Menarini, S.A.**, derivados de la inscripción de su marca “**IBUMEN**”, pudiéndose enfrentar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y otra marca, porque tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar.

Así pues, de permitirse la inscripción de la marca “**IBUMER**”, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8°, inciso **a)**, de la Ley de Marcas, por cuanto muestra una similitud tal con la ya inscrita, que impide su coexistencia.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Aunado a lo anterior, se debe hacer énfasis en que la coexistencia de las marcas cotejadas, tratándose de productos farmacéuticos conforme la **Clase 05** del nomenclátor internacional, pone en peligro la salud de los consumidores en el caso hipotético de causar una confusión, y aún cuando tal confusión sea una posibilidad no materializada, al punto de poner en riesgo la vida de las personas; razón de más para que el cotejo marcario se realice con mucho más rigurosidad en este asunto, y se deniegue el otorgamiento de la marca solicitada.

CUARTO. **En cuanto a la improcedencia de los agravios formulados.** En defensa de los intereses de la sociedad **Laboratorios América, Sociedad Anónima**, su representante argumentó que las marcas contrapuestas se diferencian por su terminación, una “N” en el caso de la inscrita, y una “R” en el caso de la solicitada; y que la marca solicitada “...es una marca importante...”, por haber sido promocionada ampliamente en Colombia. Sin embargo, este Tribunal no comparte tales criterios. Por una parte, un correcto cotejo marcario, obliga a que se analicen las semejanzas y no las diferencias entre dos marcas, y en el caso de las contrapuestas, queda claro son más las primeras, y que la única diferencia detectada no le otorga a la solicitada, ninguna fuerza de distintividad respecto de la inscrita. En cuanto a la presunta “importancia” o notoriedad de la marca solicitada, hay que decir que ese es un extremo que resulta intrascendente en este caso en particular, no sólo por ser irrelevante a los efectos de un cotejo marcario como el efectuado en esta oportunidad, sino que también porque en todo caso ese extremo no se sustentó en algún medio de prueba. Por consiguiente, carecen de asidero los reproches en los que se basó la impugnación de la resolución venida en alzada.

QUINTO. **En cuanto a lo que debe ser resuelto.** Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, podría afectar los derechos de un tercero, conforme a lo establecido en el inciso a), del artículo 8º, de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad **Laboratorios América, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y tres segundos del primero de junio de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad **Laboratorios América, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y tres segundos del primero de junio de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, 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.—**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca