



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2009-1079-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “URAZOL”

LABORATORIOS BARLY S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2763-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO No.196-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, casada una vez, abogada, con cédula de identidad 9-025-731, en su condición de representante de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-008646, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos del cuatro de diciembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día veinte de abril de dos mil cinco, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-636, en su condición de Apoderado Registral de la empresa **Zodiac International Corporation**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Oriental del Uruguay, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**URAZOL**”, para proteger y distinguir *productos farmacéuticos y medicinales de uso humano, productos veterinarios, productos higiénicos, preparaciones sanitarias para uso médico, substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, desinfectantes,*



productos para la destrucción de animales dañinos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, herbicidas, fungicidas, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada fue publicado en las Gacetas correspondientes a los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2005.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de febrero de 2006, la Licenciada Laura Castro Coto, en la condición indicada, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior, fundamentada en que la misma presenta similitud con la marca “**ULCUPRAZOL**”, registrada en clase 05 Internacional para proteger y distinguir *productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos* y de la cual es titular su representada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas con treinta y siete minutos del cuatro de diciembre de dos mil siete, declara sin lugar la oposición interpuesta por Laboratorios Barly S.A. y admite la inscripción de la marca “**URAZOL**”.

QUINTO. Que la Licenciada Laura Castro Coto, en representación de la empresa opositora, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

SEXTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal



y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, aclarando únicamente que la marca “*ULCUPRAZOL*”, inscrita a nombre de Laboratorios Barly S.A. se encuentra vigente hasta el 11 de marzo de 2019, (v. f. 52).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la Licenciada Castro Coto, indicando que no encuentra motivos, desde el punto de vista legal, para denegar la inscripción de la marca solicitada, en virtud de que entre los signos en conflicto existen suficientes elementos distintivos que impiden cualquier tipo de confusión entre los consumidores, pues, a pesar de que ambos tienen en común las letras AZOL, ello no es motivo para que se configure ese riesgo. Las diferencias a nivel gráfico producen que fonéticamente sean también muy distintas, logrando al pronunciar los términos percibir claramente esa diferencia. Lo mismo sucede con el aspecto ideológico pues no existe una similitud conceptual que evoque en la memoria o el recuerdo del consumidor una misma idea o característica que impida distinguir una marca o empresa de la otra. Realizado el cotejo marcario, se determina que son más las diferencias que las semejanzas y que la similitud parcial existente no llega al punto de producir confusión, lo que permite al consumidor identificar y distinguir claramente los productos que se pretende proteger en cada caso, por lo que no se pone en riesgo la salud pública y es posible su coexistencia registral.



Por su parte, el representante de la empresa opositora y apelante, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que el signo URAZOL que se pretende registrar es fácilmente confundible con el signo ULCUPRAZOL, propiedad de su representada, ya que gramatical, fonética, visual e ideológicamente son muy similares, pues todas las letras de la marca solicitada están contenidas en la inscrita y en la misma posición. Agrega que al tratarse de signos marcarios de la clase 5 se deben extremar las medidas para evitar eventual confusión en el público consumidor al estar en juego la salud pública. Señala que los interesados no crean ninguna diferencia en su marca y que aumenta el riesgo si la empresa solicitante decide utilizarlo en el mismo medicamento para el que su representada utiliza ULCUPRAZOL, lo que causa un grave daño y aumenta el riesgo en el consumidor. Como fundamento de sus agravios, la recurrente cita lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la oposición planteada a la solicitud de registro de la marca SERVIVIT por estar registrada la marca CEREVIT, indicando que al caso bajo examen se le puede aplicar el mismo análisis efectuado por el Registro para declarar con lugar la oposición.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** que exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas



que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las marcas en pugna, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



El artículo 2 de la Ley de Marcas, establece que una marca es todo signo o conjunto de signos con capacidad de distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra, por resultar suficientemente distintivos en relación con los de su misma especie o clase. Asimismo, el artículo 3 de esta misma ley determina los signos que pueden constituir una marca indicando al respecto que puede ser *“...cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, ...”*

En el caso bajo estudio, al realizar el cotejo marcario, se verifica que entre las marcas: “**URAZOL**” y “**ULCUPRAZOL**”, existe identidad en la terminación RAZOL, “**URAZOL**” y “**ULCUPRAZOL**”. No obstante, las sílabas iniciales de cada una de ellas es muy distinta, a saber “**U**” y “**ULCUP**” lo que introduce una sustancial diferencia tanto en el aspecto gráfico como fonético, que evidentemente afecta también a nivel ideológico, siendo por lo tanto mayores y más significativas las diferencias que las semejanzas, por lo que, considera este Tribunal, no existen las similitudes que alega el recurrente, siendo evidente, por el contrario, que existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral sin que ello genere alguna suerte de confusión en el público consumidor.

Sobre el agravio del recurrente en el sentido de que el presente asunto debe ser resuelto en forma idéntica a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial cuando declaró con lugar su oposición al registro de otra marca (“SERVIVIT”), le aclara este Tribunal que las resoluciones dictadas por el Registro a quo no pueden ser en forma alguna, vinculantes para esta Autoridad de Alzada, siendo que lo resuelto en ese caso concreto resulta completamente ajeno a las presentes diligencias.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada Laura Castro Coto, en representación de la empresa **Laboratorios**



Barly S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho y treinta siete horas del cuatro de diciembre de dos mil siete, la cual debe confirmarse.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, en representación de la empresa **Laboratorios Barly S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho y treinta siete horas del cuatro de diciembre de dos mil siete, la cual se confirma. 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.-**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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- **TG: Inscripción de la marca**

- **TNR: 00:42.38**