

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0556-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “IVEZUS”

SANOFI-AVENTIS., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 11578-2010/2011-7961)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 239-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta cinco minutos del veintiocho de Febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecina de Residencial La Caraña, cédula de identidad uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS.**, que se rige por las leyes de Francia, con domicilio Paris, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con catorce minutos y treinta y seis segundos del diez de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Diciembre de 2010, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y condición antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio **“IVEZUS”**, para proteger y distinguir: *“producto anti-diabético inyectable”*, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las



once horas con catorce minutos y treinta y seis segundos del diez de mayo de dos mil once, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Tristán Trelles**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo del 2011, presentó recurso de apelación en el cual expresó sus agravios.

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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, 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 a nombre de la empresa **ASTRAZENECA UK LIMITED**, la marca de fábrica **“IVEXOS”**, inscrita desde el 5 de abril del 2000 hasta el 5 de abril del 2020, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“Sustancias y preparaciones farmacéuticas”*. (Ver folio 34 frente y vuelto).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “**IVEXOS**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo solicitado “**IVEZUS**”, al considerar que existe similitud gráfica y fonética, y consecuentemente la posibilidad de causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambas protegen productos de igual naturaleza en la misma clase internacional.

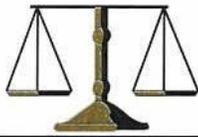
Por su parte, en síntesis el representante de la sociedad recurrente cita el artículo 18 de la Ley 7978, e indica que no contraviene ninguna de las normas de esta ley, resaltando que existen múltiples diferencias gráfica y fonéticas entre los dos distintivos para permitir su coexistencia pacífica, y que las marcas a pesar de compartir la misma clase promocionan productos diferentes en el mercado, siendo el ámbito de protección de la marca inscrita tan amplio que no se puede comprobar si se utiliza para el producto propuesto por su poderdante. Agrega además que el uso del signo propuesto será usado muy probablemente acompañado del nuevo logo, por lo que quizá podría compartir los mismos canales de comercialización, el uso de cada producto logra que exista suficiente diferencia para que no exista riesgo de asociación empresarial, incluso en internet no existe ninguna referencia en cuanto a la existencia de un producto farmacéutico que se denomine IVEXOS y que sea de AstraZeneca UK, por otra parte al acceder el sitio web de esta empresa ni siquiera se puede revisar los productos que promueve. Finaliza diciendo que según la base de datos del Ministerio de Salud, no existe un medicamento registrado bajo la denominación IVEXOS, y aclara que no es su intención que se cancele la marca únicamente que se permita la coexistencia registral de los signos.

En cuanto a los agravios, cita la empresa recurrente el artículo 18 de la Ley de Marcas, para subrayar la coexistencia registral de las marcas, a tal respecto, considera este Tribunal, que no procede la aplicación de dicho numeral al caso concreto, aplicable a casos en los que exista oposición y si bien la norma permite limitar los productos, tal situación sucede siempre y cuando la coexistencia de las marcas no sea susceptible de causar confusión, condiciones que no se presentan en el caso concreto, pues como se señaló en la resolución apelada, entre las marcas cotejadas existe similitud gráfica y fonética y se protege y pretende proteger productos de una



misma naturaleza, farmacéuticos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos y anaqueles, con lo cual se aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo o que estamos ante una variedad del mismo producto, lo que resulta agravado por el hecho que en nuestro país no es una práctica generalizada que la adquisición de todo producto farmacéutico requiera de receta médica y el hecho de que algunos la requieran no desvirtúa la posible confusión que los signos podrían suscitar. Vale la pena agregar también, que al realizar el análisis de signos que se refieran a productos farmacéuticos, este estudio debe ser aun más estricto que el de otros signos distintivos, por tener estos productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física, mereciendo entonces un tratamiento especial, pues están involucrados factores que afectan a la persona, debiendo establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, de tal forma que existe la posibilidad de un r cipe m dico que «orienta» la compra del producto, y tambi n la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de alg n tipo de error (error del m dico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligraf a del r cipe; confusi n del consumidor al momento de su selecci n, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos.

Por otra parte tal y como es resuelto por el **a quo** en su resoluci n de las catorce horas con veintisiete minutos y diecisis segundos del primero de junio de dos mil once, el hecho de que en internet no se encuentre informaci n de la marca o que no aparezca registro sanitario no es raz n que permita al Registro de la Propiedad Industrial marcas similares que puedan causar riesgo de confusi n al consumidor, debido a que ambos factores no son requisito para la inscripci n de marcas en el mencionado registro, y permitir su coexistencia registral ir a en contradicci n con el art culo 8  de la ley de cita, que se ala, “ *Ning n signo podr  ser registrado como marca cuando ello afecte alg n derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...* ”, y en su inciso a) se establece la figura del riesgo de confusi n y lo impone como causal de irregistrabilidad al indicar que; “...a) *Si el signo es id ntico o similar a una marca registrada o en tr mite 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.”

Asimismo, dentro de las reglas para calificar semejanzas que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el inciso f) impone como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripción, la posibilidad de que dicha confusión entre los signos confrontados se produzca para tener por configurada la prohibición del citado inciso a) o la similitud entre ellos.

Por todo lo anteriormente expuesto, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Órgano a quo en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, y se confirma la resolución apelada.

CUARTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con catorce minutos y treinta y seis segundos del diez de mayo de dos mil once, la cual se confirma, por lo que se rechaza la inscripción de la marca propuesta “**IVEZUS**”. 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33