



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1150- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VARTAMEL”**

**BIOFARMA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5256-2008)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 255-2010***

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

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de la sociedad **BIOFARMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y ocho minutos cincuenta y ocho segundos del veintiuno de agosto de dos mil nueve.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de junio de dos mil ocho, por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, apoderado especial de la compañía **ZODIAC INTERNACIONAL CORPORATION**, sociedad organizada según las leyes de Panamá, domiciliada en Juncal 1305, Piso 12, Oficina 1201, Montevideo, República Oriental del Uruguay, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VARTAMEL**”, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos y medicinales de uso humano, productos veterinarios, productos higiénicos, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas 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.”

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cuarenta y ocho minutos cincuenta y ocho segundos del veintiuno de agosto de dos mil nueve resolvió “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de BIOFARMA, contra la solicitud de inscripción de la marca “VARTAMEL”; en clase 05 internacional; presentada por José Paulo Brenes Lleras, en representación de ZODIAC INTERNACIONAL CORPORATIO, la cual se acoge ...”.*

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **BIOFARMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y ocho minutos cincuenta y ocho segundos del veintiuno de agosto de dos mil nueve.

**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 provoquen 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.

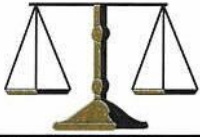
**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **BIOFARMA**:

- 1) **VASTAREL** bajo el registro número 24865, para proteger en clase 05 internacional “Una preparación farmacéutica consistente en un medicamento vaso-dilatador”

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial determina lo siguiente “(...)Luego de realizar una comparación entre el signo solicitado “VARTAMEL” en clase 5 internacional y el signo distintivo inscrito por el oponente ( registro 24865) “VASTAREL”, en clase 5 internacional, se observa que desde el punto de vista denominativo, la marca solicitada posee suficientes elementos distintivos que garantizan evitar cualquier tipo de confusión entre los consumidores, ya que a pesar de que comparten las letras “VA-TA- EL”, dicha situación, aunado a que el resto de los elementos que las componen son distintos, nos permite concluir que gráficamente no se presenta ningún riesgo de confusión en el mercado ya que la similitud mínima existente entre los signos es insuficiente para confundir al público consumidor. También fonéticamente resultan muy distintas ya que a la hora de pronunciar cada uno de los términos se logra percibir claramente la diferencia(...) Así es criterio de este Registro que la marca solicitada “Vartamel” no se ubica en la prohibición contenida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, motivo por el cual debe ser rechazada la oposición presentada...”

Inconforme el recurrente, alega que su representada no está de acuerdo con lo resuelto por la Oficina de Marcas, ya que ambas marcas contienen un mismo número de letras y vocales, de las cuales solo dos, que son las que elimina la Oficina de Marcas son las que coinciden, y entre “VASTAREL” inscrita y “VARTAMEL” solicitada, la diferencia entre ellas no es mínima como argumenta el Registro de la Propiedad Industrial, sino que existe una marcada similitud, a tal punto que el público consumidor puede confundirse entre estas, dado el grado de coincidencias que existan a pesar de que el Registro quisiera ignorar este hecho evidente, que imaginar que una marca como “VARTAMEL” se distingue de “VASTAREL”, sería negar el derecho de prioridad que le asiste a su representada y echar abajo toda la materia marcaria, por cuanto es claro que la marca solicitada está reproduciendo en su totalidad a la marca inscrita, y para proteger productos farmacéuticos en general, con lo cual la peligrosidad en el ámbito de la confusión adquiere dimensiones alarmantes de permitirse un registro como el de “VARTAMEL”, que no se puede considerar que exista posibilidad de coexistencia registral entre las marcas “VASTAREL”, y “VARTAMEL”, ya que ambas se encuentran inscritas en



clase 05 de la nomenclatura internacional, y están dirigidas a proteger el mismo tipo de productos.

No comparte este Tribunal lo resuelto por el a quo, ya que considera que la marca solicitada “**VARTAMEL**”, por parte del apoderado de la empresa **ZODIAC INTERNACIONAL CORPORATION**, no tiene la suficiente distintividad, nótese que ambas marcas la solicitada y la inscrita “**VASTAREL**”, protegen productos relacionados de la misma clase, en este caso productos farmacéuticos en clase 05 de la nomenclatura internacional a saber “**VARTAMEL**” protege: “Productos farmacéuticos y medicinales de uso humano, productos veterinarios, productos higiénicos, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas 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.” y “**VASTAREL**” protege Una preparación farmacéutica consistente en un medicamento vaso-dilatador”. Además considera este Tribunal que en el presente caso existe similitud fonética y gráfica ya que la única diferencia entre la marca solicitada “**VARTAMEL**”, con la marca inscrita “**VASTAREL**” es la letra “R” y la letra “M”.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses*



*legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de*



*confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**VARTAMEL**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, la marca inscrita “**VASTAREL**”, son similares entre sí y que al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión, por lo que en ese sentido este Tribunal no comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida. Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca:

### **SOLICITADA**

### **VARTAMEL**

*Clase 05 protege : “Productos farmacéuticos y medicinales de uso humano, productos veterinarios, productos higiénicos, preparaciones sanitarias para uso médico, substancias dietéticas adaptadas 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.”*

## **INSCRITA**

## **VASTAREL**

*Clase 05 protege: Una preparación farmacéutica consistente en un medicamento vaso-dilatador”*

**es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación,** pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, de ahí, que este Tribunal no comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **BIOFARMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y ocho minutos cincuenta y ocho segundos del veintiuno de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se revoca.



**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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **BIOFARMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y ocho minutos cincuenta y ocho segundos del veintiuno de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se revoca. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*MSc. Norma Ureña Boza*





**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**