



Expediente N°: 2007-0100-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: "TORISEL"

WYETH, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3205-05)

(Subcategoría: Marcas y otros signos)

VOTO N° 275-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del dieciséis de agosto de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **WYETH**, una sociedad constituida y vigente conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en Madison, New Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con veintisiete minutos del veinte de junio de dos mil seis.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de mayo de 2005, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **WYETH**, solicitó la inscripción de la marca "**TORISEL**", en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer y de enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central; y preparaciones farmacéuticas anti-inflamatorias.

II.- Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veintisiete minutos del veinte de junio de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: "**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978,*



vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril el 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**” (La negrita no es del original).

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de agosto de 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **WYETH**, interpuso recurso de apelación y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 24 de julio de 2007, expresó sus agravios.

IV.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental a la que se refiere la resolución dictada a las 14:30 horas del 28 de junio de 2007, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folio 26 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, el siguiente:



1º Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**TORZEL**”, bajo el registro número **100403**, perteneciente a la empresa **BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY**, para distinguir y proteger en **Clase 05** del nomenclátor internacional, una preparación farmacéutica anti-cáncer (ver folio 26).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS. El Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **WYETH**, solicitó la inscripción de la marca “**TORISEL**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer; enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central; y preparaciones farmacéuticas anti-inflamatorias. Sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en la resolución venida en alzada, rechazar esa solicitud, por cuanto se encuentra inscrita en ese Registro la marca “**TORZEL**”, bajo el registro número **100403**, perteneciente a la empresa **BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY**, para distinguir y proteger un producto de la misma clase del nomenclátor para la que se solicitó la propuesta, así como también de su misma naturaleza.

Entonces, por cuanto con ocasión de la apelación presentada la empresa solicitante destacó, básicamente, en su expresión de agravios, que las marcas contrapuestas pueden coexistir en el mercado sin que se incurra en algún riesgo de confusión, corresponde que este Tribunal se avoque a su *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, en este caso:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
TORZEL	TORISEL

... con el propósito de esclarecer la existencia de alguna similitud, o no, entre tales signos, para determinar la eventual posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los



artículos 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante 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).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes



auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro 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. Desde esta perspectiva 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.

No obstante lo anterior, 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 si no obstante 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.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:



*"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, pp.48-49).*

... debe concluirse preliminarmente que las marcas bajo examen son **marcas denominativas**, pues sólo están compuestas por un grupo de letras que forma un vocablo. Y es sobre esta base que se debe realizar el *cotejo marcario*.

Así, se tiene que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, "**TORZEL**", y la solicitada, "**TORISEL**", son, en términos ortográficos, muy parecidas, pues sólo se diferencian por la inclusión de la letra "**_I_**" en la segunda, y por la sustitución en ésta de la letra "**_Z_**" por la letra "**_S_**". Por eso, el resto de sus elementos, sea el prefijo "**TOR_**", y el sufijo "**_EL**", desde un punto de vista meramente visual, acaban siendo idénticos.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian muy parecido, toda vez que en la dicción común costarricense, al hablar no se hace una efectiva distinción entre el sonido de las letras "**S**" y "**Z**", que se suelen pronunciar igual, y si a esto se le aúna que la vocal "**I**" contenida en la marca propuesta, es una vocal débil, se sigue que los vocablos "**TORZEL**" y "**TORISEL**", en términos fonéticos se escuchan prácticamente igual.

Y desde un punto de vista **ideológico**, ambas marcas carecen de un significado conceptual, debido a que no están registradas por la Real Academia de la Lengua Española. Por consiguiente, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

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, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos sino iguales, por lo menos similares a los identificados con la marca que se encuentra inscrita.

En efecto, la distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado.

El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a la vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo del que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal como se prevé en el numeral 25 de la Ley de Marcas, amén de que existe la posibilidad de que coincida su exposición en los puntos de venta, tengan los mismos centros de distribución, y compartan en general el mismo lugar en donde se expendan al público, lo que también podría provocar, reforzándose ese error, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen común.

Además, en cuanto a los signos que se pretende registrar, similares a otros ya inscritos, y que protejan productos farmacéuticos, la doctrina les ha dado un tratamiento más severo, ya que *“Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna”*. (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, tercera edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, pag. 218).



Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el Registro **a quo** en denegar la solicitud de registro solicitada por el representante de la empresa **WYETH**, de la marca **“TORISEL”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional.

SEXTO. EN CUANTO A LA CADUCIDAD DE LA MARCA. Finalmente, otro de los agravios formulados por el apelante, fue que –desde su punto de vista–, la inscripción de la marca **“TORZEL”** habría caducado desde el día 18 de marzo del año en curso, sin que constara que su titular hubiera instado su renovación.

Si bien es cierto lo que señaló el Licenciado Vargas Valenzuela, lo cierto es que no lleva razón en ello, toda vez que a la fecha en que fue dictada la resolución venida en alzada, y hasta la fecha en que es dictada esta resolución, la empresa titular de esa marca aún cuenta con el período de gracia de seis meses estipulado en el segundo párrafo del artículo **21** de la Ley de Marcas, a los efectos de solicitar su renovación y, por consiguiente, dicho agravio carecen de asidero, y aunque respetable, no tiene la capacidad necesaria para revertir lo resuelto en primera instancia, por lo que debe ser rechazado.

SÉPTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como de permitirse la inscripción de la marca **“TORISEL”**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, inciso **a)** de la Ley de Marcas, al encontrarse ya inscrita la marca **“TORZEL”** en la misma clase y para productos similares, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintisiete minutos del veinte de junio de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma.

OCTAVO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con veintisiete minutos del veinte de junio de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA.

MARCA INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS.