

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0675-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “ALIVIUM”

BAYER CONSUMER CARE AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3720-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 304-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las nueve horas cincuenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en concepto de apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 84 Peter Marian Strasse, CH-4052 Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos y diecisiete segundos del treinta de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de abril de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica “**ALIVIUM**”, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, veinticinco minutos y diecisiete segundos del treinta de julio de dos mil ocho, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de agosto de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. 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 las diligencias, 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 CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES CARAL S. A.**, la marca “**ALIVION**”, según acta No. 138998, desde el 22 de mayo de 2003, vigente hasta el 22 de mayo de 2013, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir todo tipo de productos farmacéuticos y veterinarios. (Ver folio 26).

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 AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “ALIVIUM”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “ALIVION”, presentándose entre ambos similitud gráfica, fonética e ideológica y protegen los mismos productos en la clase 5 internacional, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumenta que no se puede inducir a error al público consumidor por cuanto la marca solicitada es distinguible de la inscrita por su presentación gráfica y pronunciación; que la marca inscrita no se encuentra registrada en el Ministerio de Salud lo que prueba que no se está poniendo en peligro ni induciendo a engaño al consumidor toda vez que ese producto no se está comercializando en Costa Rica; considera, que el Registro de Marcas aplicó incorrectamente la ley en este sentido, por cuanto el hecho de contener una misma clase varios productos, no significa que deba rechazarse per se una solicitud de marca por considerarse que tiene algún grado de similitud con una marca inscrita, sino que el calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos que va a proteger. Estima además, que la oficina de Marcas ya había resuelto en un caso similar HEXASOL HB y MENAXOL, a favor de la coexistencia marcaria.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal, en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. 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, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en

trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. 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 el 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 tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

QUINTO. En el caso concreto, examinadas en su conjunto la pretendida marca y la inscrita, catalogadas como denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, este Tribunal estima, que entre ambas se presenta una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son parecidas, inician con prefijos idénticos “ALIVI” siendo la única diferencia la terminación “UM” en la marca solicitada y “ON” en la inscrita, advirtiéndose que el signo que pretende la inscripción, no cuenta

con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor, lo que le resta distintividad al término solicitado.

En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

SEXTO. Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al igual que ampara la inscrita, que se ubican en la misma clase 05, y aunque los productos que se solicitan proteger no se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, sino que se exponen en forma general, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Si bien es cierto, como lo señala el recurrente y comparte este Tribunal, no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una inscrita se encuentra en la misma clase, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas, pues el signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error; sin embargo, en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca

inscrita y la solicitada y se protegen y pretenden protegerse productos de una misma naturaleza, a saber, farmacéuticos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo que resulta agravado como ya se indicó, 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 o se consulte con un especialista no desvirtúa la posible confusión que ambos signos podrían suscitar.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente, además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos, su verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

El otro aspecto de las argumentaciones de la empresa apelante radica en el hecho de que, la marca registrada “ALIVION” no se encuentra inscrita en el Ministerio de Salud y se señala que no se esta comercializando en el país y para esos efectos, ofrece la página web del Ministerio de Salud. Al respecto, estima este Tribunal, que lo expuesto, tampoco puede ser acogido, pues tal situación por sí no es óbice para alegar, como lo hace el recurrente, la procedencia de la registración de la marca solicitada y permitir su coexistencia, en virtud de que lo expuesto se trata de situaciones que no compete a esta Instancia analizar, al carecerse de los elementos necesarios para considerar y compartir tales aseveraciones, las que en todo caso, resultan improcedentes. Nótese que para lo alegado, existen otros remedios procesales que el recurrente no ha utilizado en esta litis.

Finalmente, un último agravio esgrimido por la recurrente, en relación a que ya se había resuelto un caso similar a favor de la coexistencia marcaria de HEXASOL HB y MENAXOL, tampoco

puede ser de recibo, ya que la inscripción previa de marcas o casos similares a la que ahora se solicita, no es un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado en su oportunidad. Para estos efectos, existe independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles y alejan las posibilidades de confusión.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **BAYER CONSUMER CARE AG.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos y diecisiete segundos del treinta de julio de dos mil ocho, la cual 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, Ley No. 8039 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 que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se



declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **BAYER CONSUMER CARE AG.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos y diecisiete segundos del treinta de julio de dos mil ocho, 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.