



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0902-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de registro como marca del signo PITACOL**

**Marcas y otros signos**

**Leo Pharma A/S, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6450-2011)**

### ***VOTO N° 0305-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del dos de abril de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, en representación de la empresa Leo Pharma A/S, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiséis de junio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de julio de dos mil once, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en representación de la empresa Gynopharm S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del

signo **PITACOL**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir un producto farmacéutico hipolipemiante.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintiuno de diciembre de dos mil once, el Licenciado Bruce Esquivel, representando a la empresa Leo Pharma A/S, presentó oposición contra la solicitud referida.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las quince horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiséis de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de julio de dos mil doce, la representación de la empresa Leo Pharma A/S interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada; el recurso de revocatoria fue declarado sin lugar y la apelación fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, veintiún minutos, cuarenta y seis segundos del treinta de julio de dos mil doce.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro de la marca **PICATO** en clase 5 para distinguir

productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos, para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, registro N° 174154, vigente hasta el dos de mayo de dos mil dieciocho, cuyo titular es Leo Pharma A/S.

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

**TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA, AGRAVIOS EXPRESADOS.** El Registro de la Propiedad Industrial fundó su resolución en la idea que los signos cotejados son lo suficientemente distintos el uno del otro como para permitir la coexistencia registral. El apelante indica, que el cotejo de marcas dirigidas al sector farmacéutico, ha de ser más riguroso, que los signos comparten 4 de las 6 y 7 letras, y que los componentes fonéticos suenan de forma muy similar.

**CUARTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para mejor lograr el debido cotejo marcario, se presentan en el siguiente cuadro comparativo los signos en pugna.

Marca inscrita	Signo solicitado
<b>PICATO</b>	<b>PITACOL</b>
Productos	Producto
Clase 5: farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos, para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y	Clase 5: farmacéutico hipolipemiente



para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas	
--	--

La comparación ha de realizarse de acuerdo a los cánones que, **numerus apertus**, propone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Así, considera este Tribunal que no puede acogerse el análisis que realiza la parte apelante, ya que se basa en una descomposición de las palabras en sus letras particulares, sin embargo la visión de conjunto de dichas letras, o sea las palabras con ellas formadas, resultan ser lo suficientemente distintas la una de la otra como para que un consumidor se vea confundido en su acto de consumo, el mero hecho de compartir algunas letras no hace que las palabras se confundan entre sí. Y si bien los productos están relacionados, la diferencia entre los signos es suficiente como para impedir el riesgo de confusión en el consumidor, aún teniendo en cuenta el riguroso criterio que ha de aplicarse a la materia. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Michael Bruce Esquivel en representación de la empresa Leo Pharma A/S en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiséis de junio de dos



mil doce, la que en este acto se confirma, acogíendose el registro de la marca **PITACOL**. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36