



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0318-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo EPIDRAT

Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica Ltda., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1610-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 343-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del ocho de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número unocuatro-ciento veintitrés-doscientos veinticinco, en su condición de apoderada especial de la empresa Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica Ltda., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federativa de Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos, quince segundos del dieciocho de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil nueve, la Licenciada Faith Neurohr, representando a la empresa Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica Ltda., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **EPIDRAT** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones farmacéuticas, tratamiento terapéutico dermatológico.



SEGUNDO. Que en fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representando a la empresa Aventis Pharma S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las diez horas, veinte minutos, quince segundos del dieciocho de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha tres de marzo de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 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. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Aventis Pharma S.A. la marca de fábrica **APIDRA**, registro N° 137216, vigente hasta el treinta y uno de enero de dos mil trece, para distinguir en la clase 5 productos farmacéuticos excluyendo farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central (folios 48 y 49).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscrito y solicitado y la relación entre los productos, deniega el registro pedido. Por su parte, la recurrente alega que su marca se encuentra registrada en otros países, lo cual le otorga mayor fuerza, que la carga gráfica y fonética en ambas es diferente, y que no hay posibilidad de confusión en el consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. Si bien el apelante indica la existencia de diferencias a nivel gráfico y fonético, no se encuentra tal, y más bien vemos como ambas palabras comparten cinco letras, la cuales además están colocadas en el mismo orden, sea P I D R A, lo cual le otorga una alta carga de similitud, sin que las letras A y E con que empiezan las marcas cotejadas cree diferencia suficiente entre ellas. En cuanto a los productos, éstos coinciden por ser farmacéuticos.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**



El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los productos, y los signos cotejados no son lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.

“...la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana. (...)

...debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un recípe médico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del recípe; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. (...)

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando hasta ahora, se trata de un *caso especial* donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del



legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también *el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” **Méndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, itálicas del original.**

La mayor rigurosidad aplicable a los productos de índole curativa hace que el compartir tantas letras vaya en detrimento del signo que se pretende registrar. Vemos entonces como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se puede afirmar que en los niveles gráfico y fonético existe similitud. El nivel ideológico pierde interés por no ser palabras con un significado concreto o transparente en idioma español. Por lo tanto, se debe de dar preeminencia a la marca inscrita versus el registro ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr representando a la empresa Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica Ltda., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos, quince segundos del dieciocho de febrero de dos mil diez, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36