



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0641-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo ATORVEN**

**Seven Pharma Ltda., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2340-2011)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 0379-2012***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Jeazer Orozco Cruz, de nacionalidad nicaragüense, mayor, soltero, oficinista, vecino de San José, San José, titular de la cédula de residencia número uno cinco cinco ocho cero ocho cuatro cuatro cero uno dos siete, representando a la empresa Seven Pharma Limitada, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-quinientos treinta y cuatro mil doscientos veinte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del veintitrés de junio de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha catorce de marzo de dos mil once, el señor Murali Krishna Reddy (nombres) Bhemireddy, de un solo apellido en razón de su nacionalidad india, representando a la empresa Seven Pharma Ltda., solicitó se inscriba como marca de comercio el signo **ATORVEN**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, 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.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las trece horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del veintitrés de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que en fecha cuatro de julio de dos mil once, la representación de la empresa Seven Pharma Ltda. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución, y de acuerdo a la certificación que se encuentra visible a folio 9 del expediente, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica **ATROVENT** a nombre de Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, registro N° 46116, vigente hasta el cuatro de junio de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura de Niza un agente broncoespasmolítico.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos y la identidad de los productos impiden la coexistencia registral, rechaza la solicitud de inscripción. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que los productos no son similares por el simple hecho de estar en la clase 5, ya que ATORVEN es un agente hipolipeniante para el tratamiento en pacientes que presentan altos niveles de grasa y presión sanguínea, y ATROVENT es recomendado para problemas de bronquitis y respiratorios.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO.** Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
<b>ATROVENT</b>	<b>ATORVEN</b>
Productos	Productos
Clase 5: un agente broncoespasmolítico	Clase 5: 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



Observando dicho cuadro, se extrae que los productos del signo solicitado se encuentran relacionados con los que ya distingue la marca inscrita, por lo que la posibilidad de registro queda librada a la diferencia que pueda existir entre los signos bajo cotejo.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse entre los signos, conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, ya que los productos poseen 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 récipe 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 récipe; 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.*

Tenemos que entre las palabras ATROVENT y ATORVEN tan solo existe una letra de diferencia, estando las restantes colocadas casi en idéntica posición en ambos casos, por ello es que a nivel gráfico existe un alto grado de semejanza. A nivel fonético, la coincidencia en la gran mayoría de las letras y el hecho de que la única diferente esté colocada al final, hace que ambas suenen de forma muy similar, por lo que en este nivel la semejanza es también muy alta. El cotejo a nivel ideológico pierde interés al estar frente a palabras sin un especial significado. Entonces no podrá acordarse el registro del signo, puesto que ya existe una marca previamente registrada y altamente confundible con la solicitada, que además distingue productos relacionados, la cual impide el registro solicitado.

Sobre el alegato que indica el producto que se distingue en el mercado con la marca registrada es para los bronquios mientras que el que se pretende distinguir con el signo solicitado está dirigido a casos de altos niveles de grasa y presión sanguínea, ha de indicarse que el marco de calificación registral que se aplica a las solicitudes se compone de, entre otros, la forma en que se redactan los listados de productos y/o servicios pretendidos versus los productos y/o servicios que se indican en las marcas previamente registradas, en dicho sentido, el cotejo se realiza de acuerdo al listado indicado en el escrito de solicitud, el cual es del tipo amplio, y de él no puede entenderse la especificación que plantea el apelante en su recurso, por lo tanto, su argumento no puede ser abroquelado por la presente resolución. Así, en definitiva, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución venida en alzada.

**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 el señor Jeazer Orozco Cruz representando a la empresa Seven Pharma Limitada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del veintitrés de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como marca del signo ATORVEN en la clase 5 de la nomenclatura internacional. 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**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36