



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1376-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo RISONATO

Laboratorios Chalver de Colombia S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2774-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 389-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:20:01 horas del 14 de octubre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 2 de abril de 2009, el Licenciado Aarón Montero Sequeira representando a la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A. solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **RISONATO**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e 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 y herbicidas.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Administrador Juan Rafael Hans Raven Whitford, cédula de residencia 155801863120, representando a la empresa Laboratorio Raven S.A. en fecha 25 de junio de 2009.

TERCERO. Que por resolución de las 13:20:01 horas del 14 de octubre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar el registro solicitado.

CIARTO. Que en fecha 6 de noviembre de 2009, la representación de la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **RESINATO RAVEN**, registro N° 162197, vigente hasta el 18 de setiembre de 2016, en clase 5 para distinguir un producto farmacéutico para uso humano (ver folios 44 y 45).



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 existencia de similitud gráfica y fonética e identidad y relación entre los productos de manera que se puede causar confusión en los consumidores entre el signo solicitado y la marca inscrita, denegó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de alegatos ante este Tribunal que el elemento preponderante en la marca inscrita es RAVEN y no RESINATO, que son distintas gráfica y fonéticamente, lo cual evitará la confusión en el consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
RESINATO RAVEN	RISONATO
Productos	Productos
Clase 5: farmacéutico para uso humano	Clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e 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 par la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas
--	---

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Contrario a lo argumentado por el apelante, vemos como el elemento preponderante en la marca inscrita no lo es la palabra RAVEN, sino RESINATO, por ser la que identifica al producto de entre la gama comercializada por RAVEN. Así, el consumidor, al buscar el fármaco, no piensa en RAVEN, ya que ese nombre no identifica al producto de forma específica, sino que tiene que pensar en RESINATO para poder identificar claramente cuál es el medicamento a consumir. Entonces, este es el centro de la aptitud distintiva y la palabra principal a cotejar. Así, tenemos que las palabras RESINATO y RISONATO están compuestas ambas por ocho letras y cuatro sílabas, teniendo su acentuación en la tercera sílaba, las letras son idénticas en 6 de ellas, variando únicamente las vocales E por la vocal I y la vocal I por la O, todo lo cual les imprime una gran similitud en los niveles gráfico y fonético, ya que se ven y se oyen de forma muy similar entre ellas. Y si bien, evidentemente un consumidor que vea RESINATO RAVEN tendrá claro cuál es su origen empresarial, dicha convicción se ve minada en el caso contrario, cuando el consumidor vea RISONATO, supuesto en el cual puede verse confundido y pensar que el producto es el mismo comercializado por Laboratorio Raven S.A., siendo la simple posibilidad suficiente para proteger al signo registrado frente al solicitado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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 Licenciado Aarón Montero Sequeira en representación de la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinte minutos, un segundo, del catorce de octubre de dos mil nueve, 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33