



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0509-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “STRUCTUM”

PIERRE FABRE MEDICAMENT, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 6475-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 451-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa N° 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PIERRE FABRE MEDICAMENT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, siete segundos del dos de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veinticuatro de junio de dos mil seis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dichas al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica “STRUCTUM”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *preparaciones farmacéuticas, preparaciones medicadas para dolores reumáticos y osteoatríticos.*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:50:54 horas del 16 de agosto de 2006, el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que en ese Registro “(...) se encuentra inscrita la marca *TRUCTUM*, registrada bajo el // 157076, propiedad de *Zodiac International Corporation*, en clase 5, para proteger “*Productos farmacéuticos y medicinales de uso humano, productos veterinarios, productos higiénicos, preparaciones sanitarias para uso médico, substancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, material para opósitos, material para empastar dientes y moldes dentales, herbicidas, fungicidas*”, inscrita el 08-03-2006 y con vencimiento el 08-082016. Tómese en cuenta que la marca solicitada se encuentra contenida en la inscrita. Obsérvese también que, la Ley de marcas permite la coexistencia de signos que aun y cuando sean idénticos o similares, se trate de productos o servicios diferentes y sin posibilidad de que puedan ser asociados entre sí. Su parte escrita y fonética del denominativo de ambas marcas *STRUCTUM* y *TRUCTUM*, solo la diferencia la S, es más fuerte sus semejanzas que las diferencias. Y tratándose de la salud pública, en marcas idénticas o similares, debe minimizarse el riesgo de confusión en el público consumidor *Literal: a Artículo 8 (...)*”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y tres minutos, siete segundos del dos de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de junio de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **PIERRE FABRE MEDICAMENT**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución dictada por este Tribunal a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del catorce de julio de dos mil diez, expresó agravios.

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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TRUCTUM**”, bajo el registro número **157076**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la sociedad **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, vigentes desde el 8 de marzo de 2006 hasta el 8 de marzo de 2016, para proteger y distinguir: *productos farmacéuticos y medicinales de uso humano, productos veterinarios, productos higiénicos, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, herbicidas y fungicidas.* (Ver folios 21 a 22).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**STRUCTUM**”, por cuanto



estima en el considerando noveno de la resolución impugnada, que la misma es:

“(...) una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita TRUCTUM, por cuanto se protegen productos farmacéuticos en la misma clase 05 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud (...) lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos de igual naturaleza en la misma clase, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literales a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de de expresión de agravios van dirigidos a señalar que:

“(...) No es cierto que exista un peligro al conceder un registro como “STRUCTUM por estar anteriormente inscrita la marca “TRUCTUM”, pues entre estas existen diferencias conceptuales evidentes (...) De hecho, si hace un estudio en la página del ministerio de Salud, www.ministeriosalud.go.cr, en su sección de Productos Registrados, se puede observar que la marca “TRUCTUM” ni siquiera se encuentra inscrita en dicho Ministerio para su venta en Costa Rica (...) Además la marca que se solicita, “STRUCTUM” tiene una conformación gramatical que no tiene significado al idioma español, al igual que la marca inscrita “TRUCTUM” por lo que las acepciones en si mismas no pueden confundir al público consumidor, y mucho menos por el tipo de público al cual van dirigidos ambas denominaciones, ya que son totalmente distintos (...) Por lo tanto los productos que protege la marca solicitada “STRUCTUM”, están exclusivamente dirigidos a proteger productos específicos, de indicación individualizada, que al encontrarse en la clase 05, no será el común de los consumidores a los que tocará discernir sobre los productos que esta marca protege en contraposición a la que se encuentra inscrita, sino que serán especialistas (farmacéuticos y médicos), quienes recomendarán el uso de ese medicamento para el fin especificado en relación al producto que protege la marca “TRUCTUM” (...)

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto a las alegaciones del recurrente,



este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 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) y b) 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, y puedan ser asociados con los distinguidos por la marca

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. 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, cotejadas en conjunto la pretendida marca **“STRUCTUM”** y la inscrita **“TRUCTUM”**, catalogadas ambas como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, este Tribunal estima, que entre la presentada y las inscritas se muestra 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, siendo la única diferencia que la marca solicitada no contiene la letra “S” al inicio, tal y como la tiene la marca 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, todo lo cual 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 gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, ambas palabras no cuentan con un significado en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo que implica, que desde el nivel ideológico no existe similitud, sin embargo, gráfica y fonéticamente, los signos enfrentados gradan similitud.

SEXTO. Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al igual que amparan la inscrita, que se ubican en la misma clase 05, y aunque los productos que se solicitan proteger, *preparaciones farmacéuticas, preparaciones medicadas para dolores reumáticos y osteoatríticos*, se detallan de forma específica, y alguno de los productos que protege la marca inscrita, a saber, *productos farmacéuticos y medicinales de uso humano*, 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 la empresa recurrente y comparte este Tribunal, no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una marca 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, tal y como se indicara líneas atrás, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen 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 indicó, por el hecho que en nuestro país no es una práctica generalizada que la adquisición de todos productos 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 “**TRUCTUM**” no se encuentra inscrita en el Ministerio de Salud y se señala que no se está 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.

SETIMO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, resulta aplicable 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 su condición de apoderado especial de la sociedad **PIERRE FABRE MEDICAMENT**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, siete segundos del dos de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca pretendida “**STRUCTUM**”.

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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PIERRE FABRE MEDICAMENT**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, siete segundos del dos de junio de dos mil diez, la que en este acto



se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca pretendida “STRUCTUM. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33