



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0013- TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “CALCIO-VITAM”

LABORATORIOS FARMACOL S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 752-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 465-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas del seis de mayo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ciento ochenta y tres-setecientos cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, domiciliada en Bogotá, D.C. Colombia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, con treinta minutos del catorce de enero del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el cuatro de febrero del dos mil dos el Licenciado Hernán Cordero Maduro, en la condición de apoderado especial registral de la empresa Laboratorios Farmacol S.A., solicita la inscripción de la marca:

“CALCIO-VITAM”

en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos,



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días cinco, seis y siete de junio del dos mil dos, Gacetas números ciento siete, ciento ocho y ciento nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición de apoderado especial de la empresa **HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED**, formuló en fecha tres de julio del dos mil dos, oposición a la solicitud de inscripción de la marca “**CALCIO-VITAM**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las once horas y treinta minutos del catorce de enero del dos mil ocho, acoge la oposición y rechaza la inscripción de la solicitud presentada, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el hecho probado establecido en la resolución apelada, agregando que el mismo consta a folios sesenta y sesenta y uno.

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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **HOFFMAN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CALCIO-VITAM**”, en **clase 5** internacional, presentado por **LABORATORIOS FALMACOL S.A.**, la cual deniega, por considerar, tal y como lo señala en el considerando tercero de la resolución impugnada, que existe similitud entre el signo solicitado e inscrito, capaz de causar confusión entre los consumidores, sea directa o indirecta, con el consiguiente riesgo o perjuicio sobre la salud pública.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, sostiene, con respecto a la similitud existente entre la marca solicitada e inscrita tanto en el escrito de contestación a la oposición como en el escrito aportado como prueba para mejor resolver, que no existe similitud gráfica, visual y fonética entre los signos. Señala, que los diseños de la marcas enfrentadas son completamente diferentes, en **CAL-C-VITA** se observa una caja de color naranja, rectangular con una figura de cuerpo humano de color rojo, también está la presentación de la caja pequeña con un frasco donde se almacenan las tabletas efervescentes, en los mismos tonos: naranja, blanco y rojo. Por su parte el diseño del empaque de **CLACIO VITAM** es completamente diferente y con tonos verdes y blancos. Desde el punto de vista gráfico, los diseños de los productos son diametralmente distintos, por lo que no cabe confusión entre los consumidores.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las



palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la



MARCA INSCRITA <u>CAL-C-VITA</u>	MARCA SOLICITADA <u>CALCIO-VITAM</u>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA
Clase 5: <u>Productos medicinales y farmacéuticos</u> , tales como preparaciones a base de calcio y vitaminas	Clase 5: <u>Productos farmacéuticos</u> , veterinarios e higiénicos

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que, en el orden **gráfico**, los signos enfrentados tienen similar la raíz “CAL” y el elemento “VITA”, diferenciándose únicamente de las vocales “IO” y de la consonante “M”. La similitud **fonética**, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización similar, ya que lo único que diferencia a la marca solicitada de la inscrita son las vocales y consonante indicadas. Desde el punto de vista **ideológico**, evocan un mismo concepto o idea, por lo que hay un grado de similitud ideológica “CALCIO-VITAM (marca solicitada), “CAL-C-VITA”, (marca inscrita), evocan los conceptos calcio y vitaminas.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será*



*necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y sucediendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tenemos, que la marca inscrita protege y distingue **productos medicinales y farmacéuticos, tales como preparaciones a base de calcio y vitaminas**, y la solicitada protege productos **farmacéuticos, veterinarios e higiénicos**, como puede apreciarse, el signo solicitado pretende proteger productos similares y relacionados con la inscrita, los cuales pueden estar expuestos al público en los mismos canales de distribución, con lo cual el consumidor pueda establecer entre ellos una relación que puede conllevar a un riesgo de confusión y creer que se trata de un producto cuyo origen empresarial es de la empresa titular de la marca. Es por esa razón que el Tribunal considera además, que la marca solicitada incurre no sólo en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal como lo establece el Registro, sino también en el inciso b), que impide la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a otra inscrita, y el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas.*

Partiendo de lo expuesto en líneas atrás, podríamos decir, que estamos en presencia de un riesgo de confusión directo e indirecto. Sobre este aspecto, el tratadista Jorge Otamendi, señala:

“(…) La confusión, (…) tiene dos vertientes, igualmente indeseables. Está la confusión directa. La que hace que el comprador adquiera un producto determinado, convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de la confusión.

*La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado o que ese productos pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quién realmente lo fabricó”. (OTAMENDI Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 144).*

QUINTO. En lo que respecta a los agravios de la apelante, en lo concerniente a los diseños y formas de presentación del producto al público consumidor, estos no son de recibo pues los



mismos no están inscritos y no son objeto de protección, por lo que el cotejo marcario debe limitarse al aspecto denominativo, el cual como quedó comprobado en el considerando cuarto de la presente resolución evidencia similitud, siendo, que lo resuelto por el Registro en el cotejo marcario está correcto.

Por otra parte, cabe destacar, que el hecho de que la marca solicitada “**CALCIO-VITAM**”, esté inscrita en Colombia y haya vencido la oposición de la que ahora también se opone, no vincula al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, ni a éste Tribunal, a inscribir la marca pretendida, pues la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que el Registro o no de una marca se rige por el principio de territorialidad, siendo el registro marcario una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias atinentes a cada Registro (Véase el artículo 6 inciso 1, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante Ley No. 7484 de 25 de marzo de 1995).

SEXTO. Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos similares y relacionados al identificado por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca “**CALCIO-VITAM**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ivonne Redondo Vega en representación de la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas y treinta minutos del catorce de enero del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciada Ivonne Redondo Vega en representación de la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas y treinta minutos del catorce de enero del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33