



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0982-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “NASAREL”

BIOFARMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1476-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 472-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del once de mayo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, 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 **BIOFARMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 22 rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta del dos de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de febrero de 2007, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-532-390, en representación de la empresa **IVAX Research INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de la Florida, domiciliada en 4400 Biscayne Boulevard, Miami, Florida 33137, Estados Unidos de América, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio “NASAREL”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: preparaciones farmacéuticas tales como preparaciones esteroides.

SEGUNDO. Que en fecha cuatro de abril del dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BIOFARMA**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**VASTAREL**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas con cincuenta minutos del dos de setiembre de dos mil ocho, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de BIOFARMA, contra la solicitud de inscripción de la marca “NASAREL”; en clase 5 internacional, presentada por IVAX RESEARCH S.A., la cual se acoge. (...)*”.

CUARTO. Que en fecha veintinueve de setiembre de dos mil ocho, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y mediante escrito presentado a este Tribunal en fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

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

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 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 y vigente la marca “**VASTAREL**”, bajo el registro número **24865**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: una preparación farmacéutica consistente en un medicamento vaso – dilatador, perteneciente a la empresa **BIOFARMA**. (Ver folios 35 y 36)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **BIOFARMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NASAREL**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

“... Con base en los criterios antes esbozados, es preciso indicar que no lleva razón el oponente al señalar que existe similitud entre los signos en conflicto ya que del cotejo de ambas marcas en conflicto se desprende, en cuanto al aspecto fonético, que las mismas poseen diferencias sustanciales en cuanto a su pronunciación, lo cuál nos elimina en este aspecto la eventual confusión entre los signos marcarios en examen [...] desde el punto de vista gráfico y fonético, no existe similitud, ya que la marca solicitada posee distintividad y novedad suficiente, por cuanto lo único que ambos signos poseen en



común, lo constituyen las letras “AREL”, pero la diferenciación se debe realizar con respecto a los demás elementos presentes en los signos en conflicto, de lo cuál se observa que la marca solicitada posee las letras “NAS”, mientras que la marca del oponente contiene las letras “VAST”. A simple golpe de vista, se puede observar que no existe similitud capaz de causar confusión a los consumidores y por consiguiente no se pone en riesgo la salud pública. Desde el punto de vista ideológico, cabe señalar que no existe ningún parecido conceptual entre los signos bajo estudio, lo cuál nos permite concluir que en este apartado tampoco existe similitud... De conformidad con las diferencias señaladas es que este Registro considera que el signo solicitado posee novedad, ya que tiene poder distintivo suficiente con respecto a la marca del oponente, lo cual garantiza identificar y distinguir con claridad los productos que pretende proteger. En respaldo del análisis antes realizado, la doctrina nos señala por medio del autor Fernández Novoa, lo siguiente: **“La coincidencia parcial en varias denominaciones de algún o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componenets de cada una de ellas tiene unaq significativa carga diferencial.** (Carlos Fernández Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, pág 198)...”

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que:

“... No podemos aceptar la resolución de la Oficina de Marcas, por cuanto no se pega a la realidad, ya que evidentemente existe una marcada similitud GRAFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA... Con base en la anterior cita jurisprudencial no cabe duda que estamos frente a UN CASO SIMILAR, por lo que debe dársele protección a la marca inscrita, sobre aquella que está tratando de inscribirse a partir de la formación de elementos coincidentes que pueden llegar a crear una confusión entre el público consumidor.



4) El artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Signos Distintivos No. 7978, impiden que se registren términos como el solicitado, por poseer similitud gráfica, fonética e ideológica con uno ya inscrito, y además, porque en el examen de novedad y en caso de duda en cuanto a éstos caracteres, se protege a la marca inscrita, sobre aquella que se pretende inscribir.

La marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original, y la Ley de Marcas y Signos Distintivos prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas, de ahí que su registro debe quedar vedado...”

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenderse 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.



Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
VASTAREL	NASAREL
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>una preparación farmacéutica consistente en un medicamento vaso – dilatador.</u>	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>preparaciones farmacéuticas tales como preparaciones esteroides.</u>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son de tipo meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que a criterio de la mayoría de este Tribunal, desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos un tanto diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible para el público consumidor poder diferenciarlos.



Derivado de lo anterior considera la mayoría de este Tribunal que, desde un punto de vista fonético, por la estructura y más que todo por la iniciación de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en el sonido inicial sea “VASTA” vs “NASA”, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales marcas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el final en ambas marcas por ser vocablos compuestos por tres sílabas, facilitando que las consonantes que las diferencian permitan su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “VASTAREL” y “NASAREL”, en términos fonéticos, resultan diferentes para el consumidor especializado que forma su nicho de mercado.

Asimismo, es criterio de la mayoría de este Tribunal, desde un punto de vista ideológico, como ambos signos carecen de un significado conceptual, debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, la mayoría de este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el consumidor, además de tomar en cuenta este Despacho, compartiendo el criterio del órgano a quo al establecerse vía doctrinal que cuando se está en presencia de signos que revisten algún grado de semejanza la Clasificación Internacional de Niza, proporciona el parámetro para poder discernir si pueden coexistir o no registralmente, ya que si estamos en distintas clases y distintos productos o servicios o bien en la misma clase pero distintos productos como es el caso de la clase 05, resultando aplicable este último punto de vista al caso que ahora nos ocupa.



Por todo lo anteriormente expuesto, es que la mayoría de este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que: “...Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “NASAREL”; en clase 5 internacional...” Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal por mayoría declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BIOFARMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta minutos del dos de setiembre de dos mil ocho, la cual 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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 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 que anteceden, se declara por mayoría SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición



de Apoderado Especial de la empresa **BIOFARMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta minutos del dos de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Los Jueces Jorge Enrique Alvarado Valverde y Adolfo Durán Abarca salvan el voto. 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

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES DURÁN ABARCA
Y ALVARADO VALVERDE**

PRIMERO: JUSTIFICACIÓN: Por cuanto los suscritos Jueces discrepamos del voto mayoritario de los restantes miembros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto el recurso de apelación interpuesto por la empresa BIOFARMA, respecto de la inscripción



autorizada de la marca “NASAREL”, salvamos el voto por las razones que a continuación se detallan:

SEGUNDO: SIMILITUD GRÁFICA Y FONÉTICA DE LA MARCA PROPUESTA CON LA INSCRITA “VASTAREL”. Ante la pretensión de la empresa “IVAX Research inc.” de inscribir la marca de fábrica y comercio “NASAREL” para proteger, en clase 5 internacional “Preparaciones farmacéuticas, tales como: preparaciones esteroides”, la compañía oponente, alega tener inscrita la marca “VASTAREL”, también en clase 5, la cual protege “una preparación farmacéutica consistente en un vaso-dilatador”, estimando que el permitir su registro sería altamente peligroso ya que evidentemente el consumidor al observar la marca, asumirá que se trata del producto “VASTAREL”, propio de su representada, o bien que se trata de otro producto por ella producido, dada la forma como la marca está gramaticalmente y fonéticamente estructurada, en razón de la gran coincidencia en la mayoría de sus letras y el orden de las vocales y consonantes.

En nuestro criterio lleva razón el apelante al sostener la existencia de una similitud ortográfica capaz de producir confusión directa o indirecta, dada la coincidencia de letras en los signos en pugna. En efecto, verificado el cotejo en forma sucesiva y estándose más a las semejanzas que las diferencias, como es recomendado por la doctrina y la legislación aplicable, se infiere que la denominación propuesta comparte cinco letras con la marca inscrita, lo que se agrava por compartir la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas y la misma desinencia es decir, poseen una idéntica terminación. Así también debe advertirse que el acento prosódico recae en la misma sílaba, todo lo cual hace que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, configurándose también una confusión auditiva, no permitida por la legislación marcaría, sobre todo cuando nos enfrentamos a productos evidentemente relacionados, por tratarse de preparaciones farmacéuticas. Y es precisamente el hecho de estar tutelando productos de esta naturaleza, el que obliga a sostener un criterio más riguroso, pues



como es sabido la ingestión equivocada de cualquier producto medicinal puede producir efectos nocivos para la salud humana. Al respecto téngase presente que la marca rogada se destinará a proteger preparaciones farmacéuticas, tales como esteroides, y la inscrita, tal como se evidencia de la prueba aportada por el recurrente, un fármaco para terapia coronaria excluyendo antagonistas de calcio y nitritos.

TERCERO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO: Al determinar los suscritos Jueces que en el sub lite la marca propuesta está incurso en las causales de irregistrabilidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta minutos del dos de diciembre de dos mil ocho, la cual se revoca, debiendo en su lugar ordenarse la denegatoria de la marca solicitada.

Lic. Adolfo Durán Abarca

MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario