



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0674-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “TAVIPEC”

PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GESELLSCHAFT M.B.H., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2500-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 486-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del quince de mayo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-155-803, en representación de la empresa **PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GESELLSCHAFT M.B.H.**, constituida y organizada bajo las leyes de Austria, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, diecinueve segundos del quince de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2011, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TAVIPEC”**, en **Clase 10** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: **“Preparaciones farmacéuticas”**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a a las



trece horas, treinta y cinco minutos, diecinueve segundos del quince de junio de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 24 de junio de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el mismo conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrado el siguiente hecho: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**AVIPECT**”, **Registro No. 66272** desde el 04 de abril de 1986 y vigente hasta el 04 de abril de 2016, cuyo titular es la empresa Sanofi Aventis Deutschland GmbH en Clase 05 de la nomenclatura internacional, que protege “*un producto medicinal expectorante, antitusivo y fluidificante para niños y adultos*”, (ver folios 31 y 32).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado por considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, dado que, comparado con el signo inscrito “*AVIPECT*” se comprueba similitud gráfica y fonética. Aunado lo anterior a que la marca inscrita protege productos similares y relacionados con los que pretende proteger la marca “*TAVIPEC*”, su coexistencia registral puede provocar un riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se afectaría su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, en razón de lo cual violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que no es cierta la afirmación del Registro de la Propiedad Industrial de que los signos protegen productos similares y relacionados, toda vez que en el caso especial de las marcas confrontadas en estas diligencias, referidas a productos farmacéuticos, su análisis requiere de una mayor rigurosidad por el bien jurídico tutelado. En este caso, el consumidor de estos productos es muy específico y por ello no se verá confundido por la marca inscrita, ya que ésta protege medicamentos diferentes a los que se pretende proteger con la propuesta. Agrega que, no es suficiente que los signos sean semejantes para rechazar su registro, y siendo que la letra “*T*” al inicio del signo propuesto cambia totalmente su acento tónico y a pesar que hay similitud entre los signos este es solo uno de los elementos a considerar.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas en conflicto y del mismo consumidor; por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque



de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en el artículo 8, inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que este artículo prohíbe el registro de marcas en conflicto, con lo cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a proteger los productos y servicios de otros similares de la competencia. A fin de determinar el conflicto, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de ambas marcas realizado el cual es claro que la única diferencia a nivel gráfico y fonético es la letra “**T**” puesta al inicio del signo propuesto y al final del inscrito, siendo que ésta no constituye un elemento suficientemente diferenciador y de relevancia para evitar el riesgo de confusión desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico. Así, ante la gran similitud presente en este caso, el consumidor no tendrá elementos suficientes para poder distinguir entre la marca solicitada y la inscrita, aunado a que ambas se refieren a productos medicinales, por lo cual debe ser rechazado su registro.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que entre los signos confrontados no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft M.B.H.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, diecinueve segundos del quince de junio de dos mil once.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GESELLSCHAFT M.B.H.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, diecinueve segundos del quince de junio de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“TAVIPEC”**. 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33