



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2008-270-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “VIRUMAX”

MERZ & CO., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 3588-99)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 497-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas con diez minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su concepto de apoderado especial de **MERZ & CO**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Eckenheimer LandstraBe 100-104, 6000 Franckfurt/Main 1, República de Alemania, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de mayo del mil novecientos noventa y nueve, la señora Virginia Ramírez Villalobos, mayor, farmacéutica, viuda, vecina de Tres Ríos, cédula de identidad dos-ciento veinticuatro-ochocientos cuarenta y cinco, en su condición de apoderada general sin límite de suma para asuntos marcarios de la sociedad LABORATORIOS STEIN, S.A., cédula de persona jurídica 3-



101- 28601, solicitó al Registro la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio el signo “VIRUMAX”, para proteger productos farmacéuticos de todo tipo, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que publicado el edicto respectivo y dentro del término de ley, mediante memoriales presentados los días 25 de junio y 08 de julio, ambos, del año 1999, los licenciados Federico Carlos Saénz de Mendiola, en representación de Virbac, S.A. y Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentaron oposición contra la solicitud de registro de la marca “VIRUMAX”, en clases 5. La oposición presentada por Virbac, S.A., fue declarada en abandono mediante resolución de las quince horas veintitrés minutos del quince de agosto de dos mil siete.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas y cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO** / (...)se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **MERZ & CO**, contra la solicitud de inscripción de la marca “VIRUMAX” en clase 5, presentada por la empresa **LABORATORIOS STEIN S.A.** la cual se acoge. (...). **NOTIFÍQUESE**”.

CUARTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil ocho.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho que como probado establece el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, agregando que su fundamento se refleja en los folios del 56 al 57 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa MERZ & CO. contra la solicitud de registro de la marca “VIRUMAX”, en clase 5, por considerar que entre el signo solicitado y la marca inscrita “VIRU-MERZ” no existe ningún tipo de similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a errores o confusiones y no se pone en riesgo la salud pública, siendo posible la coexistencia registral y en el mercado.

El apelante por su parte, en el escrito de expresión de agravios, estima que no existe base legal para el rechazo declarado ya que entre la marca inscrita de su representada y la solicitada no existen las diferencias suficientes para su coexistencia registral, diferencias, que son imperceptibles al oído lo cual afectaría a los consumidores que han utilizado la marca Viru-Merz ya que los productos que protegen ambas marcas son los mismos. Además, argumenta, que al pretenderse inscribir la marca solicitada para productos farmacéuticos, afectaría de manera directa los intereses de su representada pues su marca también protege productos farmacéuticos. Cita jurisprudencia y doctrina, concluyendo que la marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original y se reproduce casi en su totalidad la

marca de su representada, lo cual prohíbe la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo argumentado, solicita revocar la resolución recurrida y se deniegue la inscripción de la marca “VIRUMAX” en clase 5.

TERCERO. EN CUANTO A LAS MARCAS. En relación a que ha de entenderse por marca y sobre la función que desempeña, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en el artículo 2° define como marca: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. Coligiéndose de lo anterior, que la protección de la norma está referida con especial particularidad, a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor, puesto que la economía de mercado permite a los fabricantes y comerciantes ofrecer a los consumidores una diversidad de productos de la misma clase.

El citado numeral, al igual que el 15 de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, ratificado por nuestro país mediante la Ley N°7475 del 20 de diciembre de 1994, establece, entre otras características primordiales, que toda marca debe poseer la distintividad al tener como función esencial, el identificar un producto o servicio. Así, el empresario que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca, que lo haga diferente de los ofrecidos por otras empresas, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger, a efecto de que el

consumidor en general, pueda determinar en forma precisa, los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

Esa capacidad de distinguir los productos de una empresa de los de la otra, que se exige a toda marca que pretenda un registro, conlleva a determinar la relación que ésta debe tener con el producto o servicio que pretenda distinguir. Así, para conceder o denegar el registro o para declarar su nulidad, la marca se ha de examinar teniendo en cuenta en cada caso particular la marca y los productos o servicios objeto de la solicitud, la aptitud del signo en relación a los productos que se enumeran en la solicitud. Tanto la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos como su reglamento, en sus diferentes numerales establecen dicha relación, entre ellos el artículo 7º incisos a),b), c),d), g),j), así como el 8º incisos a), b), c), e) de la Ley que refieren a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y por derechos de terceros, el artículo 10 inciso d) impone como requisito para admitir la solicitud de registro que contenga los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca indicando la clase a la cual pertenecen según la Clasificación establecida, por su parte, en el artículo 15 inciso f) señala que el edicto que se publique debe contener la lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y la clase correspondientes, a efectos de oír oposiciones de terceros previa la inscripción, entre otros, dichos numerales dejan claro que el registro de una marca se solicita siempre en relación con productos o servicios que se mencionan en la solicitud.

De ello se deduce, que el examen de las causas de denegación de una marca, enumeradas en los artículos 7 y 8 de la Ley, así con el derecho que al efecto confiere el registro a su titular debe apreciarse en concreto en relación con los productos o servicios que se enunciaron en la solicitud inicial.

En lo que respecta al listado de productos o servicios, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002 dispone: “ *Listado de productos o servicios. La lista de productos o servicios para los*



cuales se solicita la inscripción de la marca se hará preferentemente utilizando los nombres o denominaciones que aparecen en la lista de la Clasificación de Productos y Servicios, salvo que ésta no contemple la denominación común o usual del producto o servicio tal y es utilizada en el lenguaje corriente o en los usos comerciales del país.”, de forma que el registro de la marca queda supeditado a los productos para los que la marca haya sido solicitada, pues el objetivo del titular es comercializar los productos o servicios protegidos por la marca.

CUARTO. En el caso concreto, la marca “VIRUMAX”, en clase 5, se solicita para productos farmacéuticos de todo tipo, según lo enuncia la solicitud inicial, al respecto, estima este Tribunal, es una categoría de productos excesivamente amplia, que si bien así aparece en la Clasificación de Productos y Servicios, lo es para efectos prácticos.

El Reglamento para el registro sanitario de los medicamentos que requieren demostrar equivalencia terapéutica N° 32470, publicado en La Gaceta N° 149 del 4 de agosto del 2005, define en el artículo 4° inciso 10) producto farmacéutico como: *“Toda sustancia de origen natural, sintético o semisintético, y toda mezcla de esas sustancias o productos que se utilizan para el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades, síntomas o estados físicos anormales, así como para restablecer o modificar funciones orgánicas en las personas o animales.”*, de lo que se colige que existen una amplia gama de medicamentos y se torna en una materia delicada al estar destinadas a las personas. Es claro, que al estar de por medio la salud pública, la materia de medicamentos en los diferentes ordenamientos es de rígida atención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 81-IP-2001 del 20 de marzo de 2002, en un caso de examen marcario de fármacos señaló: *“En materia tan delicada como la farmacéutica es indudable que se pueden generar graves detrimentos por equivocación. [...] De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.”*



En este sentido, estima este Tribunal, que al tratarse de distinguir mediante un signo productos farmacéuticos, por su naturaleza y al estar destinados a personas, los productos contenidos en la lista de la solicitud inicial, no debe hacerse en términos tan amplios o en categorías, como se solicita en el presente caso. El consignar los productos para los cuales se usará la marca por categoría origina una imprecisión que impide la apreciación concreta de la aptitud del signo con respecto de los productos, por ende, imposibilita una rigurosa calificación tanto intrínseca como extrínsecamente del signo que solicita el registro y lo torna en susceptible de confundir o engañar al público consumidor. Sobre el registro de signos engañosos el tratadista Manuel Lobato señala: *“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...) Ciertamente, los signos engañosos sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.p. 253, 254**)

Además, adviértase, que el signo VIRUMAX, se solicita para productos farmacéuticos, con la particularidad que se inicia con el término VIRU conocido por la generalidad de los consumidores de productos farmacéuticos, que lo relacionan directamente con lo relativo a los virus, siendo que dicha marca no protege productos farmacéuticos relacionados con el tratamiento de virus, y los productos farmacéuticos que se pretenden distinguir podrían o no contener principios activos en ese sentido, lo que hace que el signo devenga en engañoso. En contrario, el signo inscrito VIRU-MERZ, de la opositora, sí especifica un producto que relaciona el tratamiento de virus, a saber, protege una preparación antivírica (folio 56), tal y como lo indica el signo y lo permite y exige el artículo 7º párrafo final.

Debe observarse, a este respecto, que existe la posibilidad de que, por medio del uso del signo propuesto, se engañe o confunda al consumidor durante su acto de consumo, ya que los productos a proteger no relacionan un tratamiento de virus tal y como lo transmite el signo, por

lo que considera este Tribunal que procede la aplicación de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7° que niega la registrabilidad de un signo como marca cuando: *“j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”*

Así las cosas, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se han 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.

QUINTO. Por consiguiente, en razón de considerarse que el signo que solicita el registro posee un carácter engañoso, le es aplicable también la causal contenida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: *“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*, característica que como se indicó, es consustancial a toda marca que pretenda la protección registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que el signo solicitado no posee capacidad intrínseca para convertirse en un registro de marca, por resultar engañoso para el público consumidor y por carecer de aptitud distintiva, por lo que lo procedente es revocar la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil ocho, por las razones esgrimidas, por lo que procede declarar con lugar la oposición planteada y denegar el registro de la marca “VIRUMAX” en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa Laboratorios Stein S.A.

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 que anteceden, se revoca la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil ocho, por las razones esgrimidas, por lo que procede declarar con lugar la oposición planteada por MERZ & CO. y denegar el registro de la marca “VIRUMAX” en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa LABORATORIOS STEIN, S.A. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marca engañosa

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00:60:29