



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0304-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo REDUXENT**

**Altian Pharma S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3421-09)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 497-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Abogado Alvis González Garita, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento veintitrés-doscientos veinticinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Altian Pharma S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos, quince segundos del cuatro de marzo de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha cinco de mayo de dos mil nueve, el Licenciado González Garita, representando a la empresa Altian Pharma S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **REDUXENT** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir un medicamento de uso humano metabólico, productos farmacéuticos, productos dietéticos para niños enfermos, emplastos.



**SEGUNDO.** Que en fecha veintiuno de julio de dos mil nueve, el Abogado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Bayer Consumer Care AG, se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución final de las quince horas, diez minutos, quince segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

**CUARTO.** Que en fecha veintidós de marzo de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Bayer Consumer Care AG la marca de fábrica **REDOXON**, registro N° 7696, vigente hasta el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 5 una vitamina C sintética cristalizada (folios 50 y 51).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscrito y solicitado y la relación entre los productos, deniega el registro pedido. Por su parte, el recurrente alega ante esta sede que no hay similitud a nivel gráfico ni fonético, que solo coinciden en la primera sílaba, que la gesticulación es más corta y precisa en el signo solicitado y más prolongada en la marca inscrita, y que ya el Registro, en su examen previo de fondo, había considerado que el signo era susceptible de ser registrado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. Si bien el apelante indica la existencia de diferencias a nivel gráfico y fonético, enfatiza en tal diferencia descomponiendo los signos en sílabas, sin embargo, los signos en conflicto han de ser examinados según la impresión gráfica y fonética que produce en el consumidor normal del producto su conjunto y no una descomposición de éste, artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). En tal sentido, la diferencia se encuentra en tan solo dos letras, lo cual los hace muy similares a nivel gráfico, y a nivel fonético la coincidencia de consonantes y la tendencia a acentuarlas en su última sílaba marca también un alto grado de similitud. En cuanto a los productos, están altamente relacionados, por pertenecer a la clase 5 y estar dedicados a la mejora de la salud humana.



“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la relación apuntada entre los productos, y los signos cotejados no son lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física. Melanie Haiken, del sitio web Caring.com, explica en su artículo “Errores de medicación que pueden matar: diez errores comunes pero prevenibles” como en los Estados Unidos cada año un millón y medio de personas se enferman o son severamente lastimados por errores de medicación, y de éstos cien mil mueren. De todos estos errores de medicación, los provocados por la confusión causada por medicinas cuyo nombre suena de forma similar ascienden al veinticinco por ciento del total:

#### **“1. Confundir dos medicamentos con nombres similares**

Puede suceder en cualquier sitio de la cadena de transmisión: Tal vez la letra a mano del doctor es ilegible, o el nombre se introduce de forma incorrecta en la computadora de la farmacia, o el intercambio ocurre cuando la medicina incorrecta es tomada del estante. ‘La mayoría de las farmacias pone en los estantes las medicinas en orden alfabético, entonces usted tiene medicinas con nombres similares una a la par de la



otra, lo cual hace más probable para alguien tomar la equivocada' dice Michael Negrete, CEO de la no lucrativa Fundación Farmacia de California.” **(1. Confusing two medications with similar names // It can happen anywhere in the transmission chain: Maybe the doctor's handwriting is illegible, or the name goes into the pharmacy computer incorrectly, or the swap occurs when the wrong drug is pulled from the shelves. "Most pharmacies shelve drugs in alphabetical order, so you have drugs with similar names right next to each other, which makes it even more likely for someone to grab the wrong one," says Michael Negrete, CEO of the nonprofit Pharmacy Foundation of California. Melanie Haiken, “Medication Mistakes That Can Kill: Ten common but preventable errors”, consultable en <http://www.caring.com/articles/medication-mistakes>)**

La mayor rigurosidad aplicable a los productos de índole curativa hace que el compartir tantas letras vaya en detrimento del signo que se pretende registrar. Vemos entonces como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se puede afirmar que en los niveles gráfico y fonético existe similitud. El nivel ideológico pierde interés por no ser palabras con un significado concreto o transparente en idioma español. Por lo tanto, se debe de dar preeminencia a la marca inscrita versus el registro ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Alvis González Garita representando a la empresa Altian Pharma S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos, quince segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

---

***DESCRIPTORES***

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES  
TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TNR: 00.41.36