



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1029- TRA-PI

Oposición a la inscripción de la Marca “IMNOVYD”

LABORATORIOS BARLY S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-5293)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 509-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del nueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, mayor, abogada, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número nueve cero veinticinco setecientos treinta y uno, apoderada especial de **LABORATORIOS BARLY S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y siete minutos ocho segundos del veintiséis de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de junio de dos mil once, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, mayor, titular de la cédula de identidad número uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **CELGENE CORPORATION** solicita la inscripción de la marca “**IMNOVYD**” en clase 5 internacional para proteger y distinguir *“Preparaciones farmacéuticas que modulan el sistema inmune; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de ciertos cánceres y enfermedades de la sangre y manuales instructivos impresos sobre la dosificación vendidos juntos como una unidad”*.



SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada Laura Castro Coto de calidades indicadas, apoderada especial de **LABORATORIOS BARLY S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas treinta y siete minutos ocho segundos del veintiséis de junio de dos mil doce, resolvió “(...) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de LABORATORIOS BARLY S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “IMNOVYD”; en clase 05 Internacional, presentada por CELGENE CORPORATION la cual se acoge...”

TERCERO. Que la licenciada Laura Castro Coto, apoderada especial de **LABORATORIOS BARLY S.A.** presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y siete minutos ocho segundos del veintiséis de junio de dos mil doce.

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 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 la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de **LABORATORIOS BARLY S.A.**, la marca:



1) **IMUNOVIR** bajo el registro número 67548, vigente hasta el 22 de marzo de 2017 para proteger en clase 5 internacional: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos.”*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, acogió la solicitud presentada por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en su condición de apoderado especial de la compañía **CELGENE CORPORATION** al considerar *“(…)Desde el punto de vista gráfico Se observa que desde el punto de vista gráfico, no existe similitud, ya que la marca solicitada posee distintividad, en virtud de que al final del nombre de la misma, posee las letras “YD, mientras que el signo inscrito posee las sílabas “IR, donde no se observa similitud entre las mismas, luego ambos signos poseen en común las letras “IMNOV. De esta forma al realizarse el cotejo gráfico se puede determinar con certeza que las últimas letras del signo solicitada “YD” y las últimas sílabas de la marca inscrita “IR”, otorgan a simple golpe de vista un carácter lo suficientemente distintivo a los efectos de disuadir cualquier tipo de similitud gráfica entre los signos en conflicto(…) Desde el punto de vista fonético las mismas poseen diferencias sustanciales en cuanto a su pronunciación, ya que la marca registrada finaliza con una letra R y la marca solicitada con una letra D hace que la pronunciación sea distinta, por lo cual nos elimina en este aspecto la eventual confusión entre los signos marcarios en exámen.”*

La apoderada de la compañía **LABORATORIOS BARLY S.A** en su escrito de agravios, manifiesta que su representada tiene registrada en clase 5 internacional desde hace 19 años la marca **IMUNOVIR**, siendo que el signo que se pretende inscribir es idéntico con el inscrito



desde el punto de vista gramatical, fonético, visual e ideológicamente son similares, agrega que el juego de letras no provoca diferencia alguna con el ya registrado, que la inscripción del signo distintivo ponen en peligro la salud pública con la marca inscrita, y que en cuanto a la confusión no cabe duda que la misma se da ya que los productos están protegidos en la misma clase y comparten los mismos canales de distribución.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **LABORATORIOS BARLY S.A** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”



En virtud de lo expuesto, se procede a realizar el cotejo de las marcas bajo examen

MARCA SOLICITADA

“IMNOVYD”.

CLASE 5

“Preparaciones farmacéuticas que modulan el sistema inmune; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de ciertos cánceres y enfermedades de la sangre y manuales instructivos impresos sobre la dosificación vendidos juntos como una unidad”.

MARCA INSCRITA Oponente

IMUNOVIR

CLASE 5

“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos.”

Del análisis se desprende que los signos son similares en su aspecto denominativo y por ende los signos son confundibles. Por otro lado los productos que protege la marca inscrita y la solicitada se relacionan ya que se trata de productos farmacéuticos los cuales pueden ser asociados con los productos de la clase solicitada, compartiendo los mismos canales de distribución, situación que genera un riesgo por parte del consumidor de pensar de que los



productos marcados, tienen el mismo origen empresarial violentando el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal no comparte el análisis de fondo realizado por el a quo en la resolución recurrida, ya que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas.

Toda vez que las terminaciones “vyd” y “ir” no constituyen la suficiente distintividad que permita mantener ambos signos en el mercado y por otra parte da lugar, a que el público consumidor estime que los productos a distinguir tienen un origen común. Nótese que el signo solicitado es para proteger productos farmacéuticos y esto puede generar algún riesgo de confusión y de asociación empresarial por parte del público consumidor con el inscrito.

Este Tribunal considera que en el caso analizado se debe revocar la resolución recurrida venida en alzada, en cuanto acoge la solicitud de inscripción del signo “**IMNOVYD**”, en clase 5 internacional.

De conformidad con los fundamentos expuestos, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada especial de **LABORATORIOS BARLY S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y siete minutos ocho segundos del veintiséis de junio de dos mil doce, la que en este acto se revoca en cuanto acoge la solicitud de inscripción de la marca “**IMNOVYD**”.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo



Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada especial de **LABORATORIOS BARLY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y siete minutos ocho segundos del veintiséis de junio de dos mil doce, la que en este acto se revoca en cuanto acoge la solicitud de inscripción de la marca “**IMNOVYD**”, presentada por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en su condición de apoderado especial de la compañía **CELGENE CORPORATION**, la cual se deniega. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.