



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0742-TRA-PI**

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

**ASTRAZENECA AB, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10184-2010)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO No. 532-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintidós de mayo de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ASTRAZENECA AB**, organizada y existente bajo las leyes de Suecia, domiciliada en Sodertajle, Suecia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y ocho minutos y veintinueve segundos del doce de julio del dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de agosto de 2009, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1149-188, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **FAES FARM,A S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Máximo Aguirre, 14 48940 LAMIACO-LEIOA (Vizcaya), España, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PULMICTAN**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*productos antiasmáticos*”.



**SEGUNDO.** Que en fecha veinticuatro de marzo del dos mil once, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ASTRAZENECA AB**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**PULMICORT**”.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las diez horas con treinta y ocho minutos y veintinueve segundos del doce de julio de dos mil once, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “(...) **POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la señora **MARIANELLA ARIAS CHACON**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ASTRAZENECA AB**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**PULMICTAN**”; en clase 5 internacional; presentada por **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FAES FARMA S.A.**, la cual se acoge. (...)”.*

**CUARTO.** Que en fecha 27 de julio de dos mil once, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, expresando sus agravios.

**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, la invalidez o la nulidad 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 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 desde el 20 de diciembre de 1979 y vigente hasta el 20 de diciembre de 2019, la marca de fábrica “**PULMICORT**”, bajo el registro número **56668**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*productos veterinarios y preparaciones dietéticas para infantes e inválidos, materiales para emplastos y vendajes, materiales para detener la caída de los dientes, cera dental*”, perteneciente a la empresa **ASTRAZENECA AB**. (Ver folios 57 y 58)

**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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la empresa **ASTRAZENECA AB**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PULMICTAN**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que desde el punto de vista gráfico, los signos comparten el radical “**PULM**”, pero el resto del término de cada uno es muy distinto (**ICTAN-ICORT**), y en aplicación del inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la comparación gráfica de estos dos términos no presenta similitud alguna, por lo que no se ve posibilidad de causar riesgo de confusión en el público consumidor, determinando que el signo solicitado cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario; y asimismo fonéticamente los signos resultan diferentes, no habiendo posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, pues en este caso la pronunciación de los términos **ICTAN** e **ICORT**, es la que hace la diferencia, ya que el radical **PULM** no da cabida al argumento de asemejarlos fonéticamente, al igual que ideológicamente pues los signos no evocan algún significado semejante que se pueda



asociar en la mente del consumidor, concluyendo que del análisis realizado no se prevé la posibilidad de que existiendo ambos registros, se pueda causar confusión en el público consumidor pues las diferencias entre los signos son bastante marcadas, así, el registro de la marca solicitada no violenta la normativa marcaria.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de apelación, fueron que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición presentada es incorrecto por cuanto, entre la marca de su representada y la marca que se pretende inscribir es clara la similitud, la cual se nota a nivel gráfico, fonético e ideológico, agregando que el solicitante ha tomado la marca de su representada y le ha realizado cambios mínimos en su terminación que no le impregnan la distintividad necesaria, solicitando declarar con lugar la oposición planteada para no lesionar los derechos de su mandante.

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 8º 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 atenerse 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 innecesario 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:

<b>MARCA SOLICITADA:</b>	<b>MARCA INSCRITA:</b>
<b>PULMICTAN</b>	<b>PULMICORT</b>
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: “ <b>productos antiasmáticos</b> ”	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: “ <b>productos veterinarios y preparaciones dietéticas para infantes e inválidos, materiales para emplastos y vendajes, materiales para detener la caída de los dientes, cera dental</b> ”

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 este Tribunal los productos que protegen y distinguen cada una de ellas no se encuentran relacionados, y desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de



vista meramente visual, es factible para el público consumidor poder diferenciarlas, ya que como bien lo resolvió el Órgano a quo a pesar que los signos enfrentados comparten el radical “**PULM**”, el resto del término de cada uno es muy distinto (**ICTAN vs ICORT**), y en aplicación del inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la comparación gráfica de estos dos términos presenta una diferenciación, que el consumidor podrá detectar fácilmente.

Derivado de lo anterior considera este Tribunal que, desde un punto de vista *fonético*, por la estructura y más que todo por la terminación de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en su sonido final sea “**PULMICTAN**” vs “**PULMICORT**”, esto debido a que la vocal y las consonantes finales en la marca solicitada y en la inscrita, las diferencian, permitiendo su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “**PULMICTAN**” y “**PULMICORT**”, en términos fonéticos, resultan diferentes para el consumidor especializado que forma su nicho de mercado. Nótese que el elemento “**CORT**” al crear la imagen de “**CORTE**”, es fácilmente apreciable y recordable por el consumidor, el cual podrá utilizarla para hacer la distinción.

Asimismo, comparte este Tribunal el criterio del órgano a quo que desde un punto de vista *ideológico*, como ambos signos carecen de un significado conceptual, si bien su parte inicial evoca “**PULL**”, sea “**JALAR**” en idioma inglés, en su conjunto son de fácil distinción como hemos indicado. Se concluye que entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad que impida su fácil distinción.

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, puntualmente en el presente caso el inciso b), 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.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que 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 existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de 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 “PULMICTAN”; en clase 05 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 improcedentes según lo expuesto.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ASTRAZENECA AB**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y ocho minutos y veintinueve segundos del doce de julio de dos mil once, la cual 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 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 interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ASTRAZENECA AB**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y ocho minutos y veintinueve segundos del doce de julio de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la oposición presentada y acogiendo la solicitud de inscripción de la marca “**PULMICTAN**”, en clase 05 internacional. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





## **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**