



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0791-TRA-PI

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

SANOFI-AVENTIS., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 9505-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 546-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de mayo del dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, domiciliado en San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta y un segundos del veinticuatro de junio de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 15 de Octubre de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**VIOPTAN**”, en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Medicamentos y preparaciones farmacéuticas, preparaciones oftálmicas”*.



II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, y dentro del plazo conferido para tal efecto, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, formuló oposición al registro de la marca dicha.

III. Que mediante resolución de las diez horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta y un segundos del veinticuatro de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**VIOPTAN**”, presentada por la sociedad **MERCK SHARP & DOHME CORP.**

IV. Que en fecha 8 de Julio de 2011, la representación de la sociedad **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, interpuso recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

V. 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. Se aprueba el elenco de hechos probados de la resolución venida en alzada, en el Considerando Primero Punto II., que se encuentra contenida en folios del 41 al 62.



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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con base en el cotejo realizado en autos, entre la marca solicitada y la marca contrapuesta existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, ya que se determina que existe semejanzas suficientes tanto gráficas como fonéticas, y al ser los productos de las marcas en pugna productos farmacéuticos el cotejo debe ser más riguroso por tratarse de productos que ponen en riesgo la salud pública, por lo que no se puede permitir la coexistencia marcaria entre VIOPTAN y VICTAN, debiendo denegarse el registro de la marca solicitada VIOPTAN.

Por su parte la sociedad apelante manifiesta que considera que existe un error en la resolución apelada por cuanto en un primer momento está limitando la lista de productos de su representada y posteriormente la deniega, no existiendo razón alguna para limitar primero la marca y posteriormente rechazarla. Además la empresa **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, es una empresa de alto renombre y junto a la marca VIOPTAN es fácilmente distinguible de cualquier otra que se encuentre en el mercado. Siendo una afirmación fuera de la realidad que ambas marcas se podrían conseguir en los mismos anaqueles del supermercado, por cuanto los productos que protege la marca VICTAN es un psicotrópico y estos productos no están al alcance de los consumidores de manera libre, sino que necesitan de una prescripción médica, de médico certificado y agregado a una lista específica que maneja el Seguro Social, por lo que no existe peligro de que los consumidores vayan a confundirse respecto a estas dos marcas, y la marca VIOPTAN será destinada a proteger “preparaciones oftálmicas”, alejándose aún más las posibilidades de confusión. Cita el voto 1217-2009 de este Tribunal indicando que en esta se daban presupuestos similares y que las marcas podían coexistir pacíficamente. También cita el Voto 110-2011, refiriéndose a la restricción de la lista de los productos, y solicita que se revoque la resolución apelada para que se acoja la marca VIOPTAN.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el caso en concreto y efectuado el estudio de lo alegado por la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con catorce minutos y dos segundos del nueve de mayo del dos mil once, lleva razón según lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:*” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “**Fundamentos del Derecho de Marcas**”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “**VIOPTAN**”, y la inscrita “**VICTAN**”, ambas catalogadas como denominativas, se visualiza una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, tal y como fue evidenciado por el cotejo realizado por el *a quo*, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. Es cierto además, que al realizar el consumidor medio la lectura de la marca, lo pronunciaría de una forma muy similar o casi idéntica a la inscrita, razón por la que se



concluye que el signo que pretende la inscripción, no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor, todo lo cual le resta distintividad al término solicitado, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marcas inscrita va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende proteger y distinguir productos farmacéuticos al igual que la inscrita, a saber *“preparaciones oftálmicas”*, debido a la limitación solicitada y que se encuentra visible al folio diecisiete y de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas , haciendo el cotejo con respecto a lo restringido, productos los cuales se ubican en la misma clase 05, y aunque los productos de la inscrita no se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, sino que se exponen en forma general como *“un producto psicótroto”* no es procedente descartar el riesgo de confusión que podría suscitarse, que no sólo se da a la hora de adquisición del producto en la farmacia sino en el uso posterior del mismo en el hogar por parte de terceras personas. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada por el inminente riesgo de confusión. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente, además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, se ha 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.



Por todo lo anteriormente expuesto y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, y coincide este Tribunal que el signo solicitado “**VIOPTAN**”, afecta los derechos de un tercero en los términos del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resultando posible el riesgo de confusión y asociación con los servicios de las marcas inscritas que se pretenden proteger y distinguir con el signo solicitado, de conformidad con lo que establece el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial diez horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta y un segundos del veinticuatro de junio de dos mil once, la cual se confirma, denegándose en consecuencia el registro de la marca solicitada “**VIOPTAN**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional y acogiéndose la oposición presentada en su contra. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33