



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0981-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo MESALIX**

**Helsinn Healthcare S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4649-02)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 554-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del tres de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado César Carter Cantarero, titular de la cédula de identidad número ocho-cero veintitrés-seiscientos cuarenta y cinco, en su condición de apoderado especial de Helsinn Healthcare S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00 horas del 10 de enero de 2008.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 10 de julio de 2002, el Licenciado Rafael Medaglia Araya representando a la empresa Unipharm (Costa Rica) S.A. solicitó se inscriba como marca de comercio el signo **MESALIX**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos medicinales farmacéuticos, medicamentos veterinarios y medicamentos dentales.



**SEGUNDO.** Que a dicha solicitud se opuso la empresa Helsinn Healthcare S.A., en fecha 19 de diciembre de 2002.

**TERCERO.** Que por resolución de las 14:00 horas del 10 de enero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones presentadas, y acoger el registro solicitado.

**CIARTO.** Que en fecha 23 de mayo de 2008, la representación de la empresa Helsinn Healthcare S.A. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca **MESULID**, registro N° 74464, vigente hasta el 12 de febrero de 2011, en clase 5 para distinguir medicinas y preparaciones farmacéuticas (folios 51 y 52).

**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 inexistencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado y la marca inscrita, acogió la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación que la marca inscrita se usa en Costa Rica desde 1991 y que es ampliamente conocida, que el análisis se debe realizar en función de los signos y de los productos, que existe similitud gráfica y fonética, y que los productos son idénticos y están dirigidos al mismo público consumidor, que un error de parte del consumidor incidirá en la salud pública, que de permitirse el registro solicitado se estará permitiendo la existencia de una competencia desleal, todo por lo cual debe de denegarse la solicitud planteada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
<b>MESULID</b>	<b>MESALIX</b>
Productos	Productos
Clase 5: medicinas y preparaciones farmacéuticas	Clase 5: productos medicinales farmacéuticos, medicamentos veterinarios y medicamentos dentales



La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Tenemos que los productos están cercanamente relacionados ya que comparten una naturaleza medicamentosa.

“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, pág. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser 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 tratarse los productos de medicamentos, o sea productos 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>)****

Así, tenemos que, en el nivel gráfico, ambos signos son del tipo denominativo, compuestos únicamente por letras y por una sola palabra de siete letras cada una. En ambos casos se comparten 5 letras, M E S \_ L I \_, colocadas en el mismo orden en ambas palabras, diferenciándose entonces solamente por dos letras. Vemos como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico existe similitud.



La amplia coincidencia en cuanto a letras y su idéntico acomodo en ambas palabras, hace que al ser pronunciadas, presenten una gran similitud, máxime que las letras que las diferencian son vocales ubicadas en la cuarta posición y consonantes ubicadas en la última posición.

El nivel ideológico pierde interés por no ser palabras con un significado concreto.

Por la identidad entre los productos, por ser éstos dirigidos a la mejoría de la salud, y por la similitud gráfica y fonética que poseen ambos signos, es que considera este Tribunal que permitir la coexistencia registral de ambos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto del producto que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo MESALIX no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca MESULID. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Helsinn Healthcare S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:00 horas del 10 de enero de 2008, resolución que en este acto se revoca para declarar con lugar la oposición planteada y denegar el registro solicitado.

**SEXTO. 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 2º 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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Helsinn Healthcare S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:00 horas del 10 de enero de 2008, resolución que en este acto se revoca, denegándose el registro solicitado por la empresa Unipharm (Costa Rica) S.A. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*