



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0893-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CARBAVEN”

LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANONIMA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-2338)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 565-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del doce de junio de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos ochenta y ocho- seiscientos veintiuno, en su condición de Apoderado Especial Administrativo y Judicial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en la Calle Alfonso XII, número 587, Barcelona, España, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con nueve minutos y cuatro segundos del doce de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Marzo del 2011, el señor **Murali Krishna Reddy**, mayor, soltero, Ingeniero químico, vecino de San José, pasaporte número z uno ocho siete cuatro ocho cuatro seis, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **SEVEN PHARMA LIMITADA.**, cédula jurídica tres- ciento dos- quinientos treinta y cuatro mil doscientos doce, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CARBAVEN**”, en **Clase 05** de la clasificación



internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales”*.

SEGUNDO. Que en fecha 8 de Junio del 2011, el Licenciado **Carlos Roberto López León**, de calidades y condición indicadas de la empresa **LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANONIMA.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita **“CARBIMEN”**.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas con nueve minutos y cuatro segundos del doce de setiembre de dos mil once, dictada por el 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 declara sin lugar la oposición planteada por **CARLOS ROBERTO LÓPEZ LEÓN**, en carácter de Apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca **“CARBAVEN”**, en clase 05 Internacional; presentada por **MURALI KRISHNA REDDY BHEEMIREDDY**, en su condición de apoderado generalísimo de **SEVEN PHARMA LIMITADA.**, la cual se acoge. (...)”*.

CUARTO. Que en fecha 26 de Setiembre de 2011, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y mediante escrito presentado a este Tribunal en fecha 13 de Diciembre de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados y no probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado segundo encuentra su sustento de folios 55 y 56 del expediente.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CARBAVEN”, fundamentándose en que del cotejo realizado entre el signo inscrito “CARBIMEN”, con la marca solicitada, se dan diferencias tanto a nivel gráfico como fonético como para que el consumidor promedio pueda diferenciarlas entre sí, sin caer en error de creer que se trata de una misma marca o de marcas relacionadas entre sí, por lo que puede permitirse la coexistencia marcaria entre las marcas en conflicto, acogiendo la solicitud de la marca pretendida si causar perjuicios al titular de la marca inscrita.

Por su parte, la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios cita los artículo 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y 24 de su Reglamento, e indica que con la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado lesiona derechos de terceros, poniendo en riesgo la salud de consumidor, dada la posibilidad de confusión de ambos productos. A criterio de ellos no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial ya que la similitud va más allá de la sílaba CAR, la marca inscrita y la solicitada comparten las cuatro primeras letras con las que inicia el signo distintivo, es decir comparten la letras CARB, asimismo las letras con las que terminan ambas marcas también son exactamente iguales, correspondientes a EN, teniendo solamente dos letras



diferentes de las ocho de las que están compuestas ambas marcas, sean éstas IM en relación con AV, existiendo similitud fonética al pronunciar ambos términos en forma continua y rápida, aunado a ello el inciso e) del artículo 24 del Reglamento, los productos protegidos por ambas marcas son de la misma naturaleza lo que imposibilita la convivencia pacífica de ambas en el mercado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso, este Tribunal habiendo observado el cotejo marcario realizado en la resolución venida en alzada, no concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto considera que efectivamente se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, incisos a) y b) de la Ley de Marcas, debido a que entre las marcas contrapuestas “CARBAVEN” y “CARBIMEN” existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos en la misma clase 05 internacional, en la que se encuentra la marca inscrita; resultando además productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas *“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”*, más aun si tomamos en cuenta lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de Alzada.

Se debe tener presente que 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.

Este Organo de Alzada coincide con lo manifestado por la parte apelante al indicar *“que la similitud va más allá de la sílaba **CAR**, la marca inscrita y la solicitada comparten las cuatro primeras letras con las que inicia el signo distintivo, es decir, comparte las letras **CARB**, asimismo las letras con las que terminan ambas marcas también son exactamente iguales, correspondientes a **EN**, teniendo solamente dos letras diferentes de las ocho de las que están compuestas ambas marcas...”*. Como se infiere de lo anterior, la innegable conexión gráfica y fonética entre los signos contrapuestos **“CARBAVEN”** y **“CARBIMEN”** que se encuentra vigente hasta el 20 de Enero del 2013, hecho demostrado con la certificación que consta a folios 55 y 56 del expediente, denominativamente resultan muy similares e impide la inscripción del signo, pudiendo 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 inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Concluye este Tribunal que existe una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí y hasta algunos son idénticos (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor,



y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada, debiendo declarar con lugar el recurso de Apelación presentado por la empresa **LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANONIMA**.

CUARTO. 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 CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con nueve minutos y cuatro segundos del doce de setiembre de dos mil once, la cual en este acto se revoca, para que se deniegue la marca solicitada “**CARBAVEN**” . Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 Suárez 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**