



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0036-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “TRILOVASC”

DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-5213)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0587 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, abogada, con cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, sociedad constituida bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos, cuatro segundos del veinte de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 18 de junio de 2014, la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en la condición indicada, solicitó el registro en clase 05 de la clasificación internacional, de la marca de fábrica y comercio **“TRILOVASC”**, para proteger y distinguir: *“Preparaciones y sustancias farmacéuticas”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las



once horas, cuarenta y tres minutos, cuatro segundos del veinte de noviembre de dos mil catorce, dispuso el rechazo de plano del signo solicitado.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la **Licenciada López Quirós**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

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 dentro del plazo legal toda vez y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con este carácter, y de interés para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el Registro No **96517**, en clase 05 internacional, la marca "**TRIMOVAX**" a nombre de la empresa **SANOFI PASTEUR**, vigente desde el 26 de agosto de 1996 y hasta el 26 de agosto de 2016, la cual protege: "*Medicamentos y sustancias farmacéuticas, incluyendo vacunas para humanos*". (Ver folios 38 y 39).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad



Industrial, dispuso rechazar el registro solicitado con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de dicha ley, en concordancia con el inciso b) del artículo 24 de su Reglamento, ya que al analizarla respecto del signo inscrito se evidencia que existe similitud entre ellas, lo cual puede producir riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante manifiesta que la marca propuesta es registrable, ya que, si bien es cierto ambas protegen productos en la clase 5, el profesional farmacéutico hace la distinción entre productos con nombres similares, por lo que presta mayor atención a la hora de escoger y dispensar el producto, dado lo cual debe tomarse en cuenta que siempre existirá asesoría profesional, por parte de un consumidor experto, al momento de despachar y/o adquirir los medicamentos. Agrega que el uso de sufijos y prefijos es común en la clase 5, en razón de que las casas farmacéuticas están interesadas en que el contenido ideológico de sus signos marcarios reflejen las cualidades, función, sustancias genéricas, efectos terapéuticos o modo de empleo de sus productos, con el fin de lograr imprimirlos fácilmente en la memoria del consumidor. Admite el recurrente que no pueden concederse derechos de exclusiva sobre estos términos, como es el caso de “TRI”, presente en ambos signos y que hace referencia a tres componentes. Procede la parte apelante a trazar un cotejo de las marcas en conflicto, concluyendo que entre ellas no se presentan similitudes capaces de confundir al consumidor o que puedan generar una asociación empresarial. Como ejemplo de ello, afirma que ambas han sido registradas en varios países alrededor del mundo, en donde coexisten pacíficamente. En razón de dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite de registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o



similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas resultan de interés en este caso:

“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.*

(...)

*c) Debe darse más **importancia a las semejanzas que a las diferencias** entre los signos.*

(...)

*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...**” (Agregado el énfasis)*

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, tal como lo indicó la Autoridad Registral en la resolución bajo estudio, no es posible su inscripción por afectar derechos de terceros, en razón de que resulta aplicable a el artículo 24 parcialmente transcrito, al considerar que según su **inciso a)** el examen de semejanza debe hacerse *en base a la impresión que producen los signos en su conjunto*, siendo



evidente que en este caso existe similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado **TRILOVASC** y la marca inscrita **TRIMOVAX**, dado que el prefijo “**TRI**” es el mismo en ambas, al cual le sigue la letra “**M**” en la inscrita y “**L**” en la solicitada, seguidamente se encuentra igual en ambas las letras “**OVA**”, terminando la inscrita con las letras “**AX**” y la solicitada “**SC**”, cuya pronunciación es muy similar. En este sentido, conforme al **inciso c)** transcrito, *se debe dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias* y, siendo que esa similitud provoca riesgo de confusión, se concluye que el signo solicitado no es suficientemente distintivo. Asimismo, en vista que la semejanza no solo existe a nivel gráfico y fonético, sino que los productos a que ambos se refieren son de la misma naturaleza, se encuentran en la misma clase 5, respecto de la cual el análisis debe ser más riguroso, a la luz de lo dispuesto en el **inciso e)**, *existe la posibilidad de asociación o relación entre ellos* y por ello el signo no es susceptible de protección registral.

Por otra parte, el hecho de que ambas marcas se encuentren inscritas en varios países del mundo, no constituye un elemento válido a efecto de valorar la registrabilidad en el caso que nos ocupa, y no significa que por ello se deba obtener su protección, ya que cada signo debe ser calificado de acuerdo a los autos que consten en el expediente respectivo, con independencia de otros asuntos que les sean ajenos.

Por lo expuesto, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí que no es posible acoger los alegatos de la empresa apelante, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos, cuatro segundos del veinte de noviembre de dos mil catorce, 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 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos, cuatro segundos del veinte de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“TRILOVASC”**. 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.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33