



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0459-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción de la marca TEREKOL PLB

Novartis AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7242-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 642-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del diez de noviembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa Novartis AG, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:41:21 horas del 25 de abril de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de octubre de 2003, la Licenciada Marielos Meléndez Hernández, titular de la cédula de identidad número seis-doscientos veintisiete-seiscientos noventa y ocho, representando a Panalab S.A., organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio

TEREKOL PLB

en clase 05 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos dermatológicos.



SEGUNDO. Que en fecha 22 de abril de 2004, el Licenciado Harry Zürcher Blen, representando a Novartis AG, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que a las 10:41:21 horas del 25 de abril de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada contra el registro solicitado, el cual se acoge.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 28 de mayo de 2008, Novartis AG apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan 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 previo la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Bajo el registro N° 35397 se encuentra inscrita la marca de fábrica **TEGRETOL** a nombre de la empresa Novartis AG, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir un antiepiléptico (ver folios 60 y 61).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo a la oposición en que los signos contrapuestos, **TEGRETOL** y **TEREKOL PLB**, a pesar de compartir las raíces y radicales **TE** y **OL**, las diferencian las letras **G**,



K y T, lo cual crea suficiente diferencia para su coexistencia. Por su parte la apelante argumenta que la diferencia entre ambos signos es de dos letras, por lo que hay identidad gráfica, que fonéticamente son muy similares, y que el elemento PLB puede tomarse como una simple variación de la marca registrada.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
TEGRETOL	TEREKOL PLB
Productos	Productos
Clase 05: un antiepiléptico	Clase 05: productos dermatológicos

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, se observa, que en el orden gráfico ambas marcas son del tipo denominativas, compuestas, la inscrita por una sola palabra y la solicitada por dos términos, la inscrita contiene ocho letras y la solicitada diez letras. En dichas letras, existe coincidencia en identidad de seis de ellas, sean: “TE_RE_OL y TERE_OL”, sin embargo, las letras G, T y K que las diferencia, además del segundo término “PLB”, hace que sean más importantes las diferencias entre ambos signos que sus posibles similitudes, ya que gráficamente, crean una clara disimilitud entre ellas.

Esas mismas letras hacen que, en el nivel fonético, se acentúe aún más la diferencia entre ellos. El sonido “tegreto!” claramente se diferencia del sonido “terekol pe ele be”, según la forma normal de pronunciación de una serie de consonantes, la cuales se dicen por separado según el nombre de la letra, por lo que al vocalizarse la marca pretendida, suena aún más larga de lo que aparece gráficamente hablando, ya que sus dos términos se convierten en cuatro sílabas creándose con ello una clara diferencia entre ambas.



El nivel ideológico no es relevante en el caso concreto, por carecer las palabras en pugna de un sentido concreto en idioma español.

Además, aún y cuando ambas marcas están dedicadas a medicamentos, no considera este Tribunal que respecto de los productos a proteger, exista riesgo de confusión en el consumidor promedio. Los padecimientos a los que van dirigidos, sean la epilepsia y los atinentes a la piel, son lo suficientemente diferenciados por los profesionales de la salud como para evitar que se vayan a confundir en cuanto al producto a prescribir, y el público consumidor de éstos, el cual será muy especializado en razón de los padecimientos que debe paliar con la medicación, difícilmente se verá confundido ante una y otra marca por el solo hecho de tratarse ambos productos del tipo farmacéutico.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Novartis AG en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:41:21 horas del 25 de abril de 2008, la que se confirma en este acto.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, 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 Novartis AG contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:41:21 horas del 25 de abril de 2008, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-**NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36