



**Expediente N°: 2008-0481-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “HEMATIN”**

**ALCON INC., apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7417-05**

**(Subcategoría: Marcas y otros signos)**

## ***VOTO N° 661-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de noviembre del dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa ALCON INC., una sociedad constituida y vigente conforme a las leyes de Suiza y domiciliada en Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con un minuto del veintiocho de mayo de dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

I.-Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de setiembre de 2005, el señor **Luis Alberto Campos Flores**, en representación de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**HEMATIN**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir un producto farmacéutico en presentación crema, jarabe, tabletas, inyectable y gotas, para profilaxis de deficiencias de hierro y ácido fólico, durante el embarazo y período de lactancia, profilaxis de anemias ferrogénicas y megaloblásticas del embarazo, anemias por deficiencia de vitaminas del complejo B y deficiencia de hierro.



II- Que una vez efectuada la publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido en ese aviso, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa ALCOPN INC., formuló oposición a la referida solicitud de inscripción, alegando, a grandes rasgos, que no era procedente la inscripción de la marca propuesta, por perjudicarse con ello los derechos de su representada derivados de la inscripción de su marca “EMADINE”, registro número 108419.

III-Que mediante resolución de las nueve horas con un minuto del veintiocho de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de Ley No 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 resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, contra la solicitud de la marca “HEMATIN”, en clase 5 internacional; presentada por **LUIS ALBERTOCAMPOS FLORES**, en representación de **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**, la cual se acoge. (...)”* (La negrita es del original).

IV-Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de julio del 2008, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ALCON INC.**, interpuso recurso de apelación y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 26 de setiembre del 2008, expresó sus agravios.

V- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, el siguiente:

1º Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**EMADINE**”, bajo el registro número **108419**, perteneciente a la empresa **ALCON INC.**, desde el 22 de julio de 1998 y vigente hasta el 22 de julio del 2018, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos de oftalmología”. (ver folio 52 a 54).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de interés para la resolución de esta litis.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS.** El señor **Luis Alberto Campos Flores**, en representación de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.** solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**HEMATIN**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir un producto farmacéutico en presentación crema, jarabe, tabletas, inyectable y gotas, para profilaxis de deficiencias de hierro y ácido fólico, durante el embarazo y período de lactancia, profilaxis de anemias ferrogénicas y megaloblásticas del embarazo, anemias por deficiencia de vitaminas del complejo B y deficiencia de hierro

La empresa opositora, en concreto argumentó, que entre la marca “**EMADINE**”, de la cual es titular, y la solicitada “**HEMATIN**”, existe una marcada similitud gráfica, fonética e ideológica de grado tal, que impide la coexistencia registral, por el riesgo de confusión que generaría en el consumidor y el consecuente riesgo a la salud pública. Alega que de las siete letras que conforman la marca solicitada, cinco de ellas son coincidentes con la marca inscrita, inclusive en el orden de posición de ellas.



La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, al verificar el cotejo de las marcas, estimó que “desde el punto de vista gráfico, ambas marcas comparten la raíz “EMA”, pero el resto del término de cada una es muy distinto (**TIN-DINE**), además que la marca solicitada contiene una letra “H”, esto también le agrega otra diferencia, por lo que no se ve posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en el público consumidor (...) “Fonéticamente los signos resultan diferentes no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, al igual que ideológicamente pues cada uno de los términos no tiene significado alguno como para poder ser relacionados en la mente del consumidor o la percepción del mismo. “

Bajo este razonamiento, se declaró sin lugar la oposición interpuesta, acogiendo la solicitud de inscripción de la marca “**HEMATIN**”, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, negándose el riesgo de confusión que supondría respecto de la marca inscrita “**EMADINE**”, propiedad de la empresa opositora, que distingue y protege productos de esa misma clase.

La disyuntiva derivada de lo anterior, obliga a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna identidad o similitud entre las marcas contrapuestas, para determinar la posibilidad de su coexistencia o no, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante “Reglamento de la Ley de Marcas”).

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *“Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales.*



*También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).*

Conforme a lo expuesto, debe concluirse preliminarmente que tanto la marca inscrita "EMADINE", como la solicitada, "HEMATIN", son **marcas denominativas**, en el tanto que ambas están compuestas, únicamente, por un grupo de letras que forma una única palabra.

Dicho lo anterior, este Tribunal considera que en ambas marcas, su **factor tópico**, aquél sobre el que recae la mayor fuerza distintiva por aparecer de primero, se trataría de las sílabas "EMA" y "HEMA", respectivamente, porque es hacia ese elemento adonde se dirigiría la atención del consumidor medio, en la medida en que el resto de letras vienen a ser simplemente el sufijo de las marcas contrapuestas. Y es sobre esta base que debe realizarse el **cotejo marcarío**.

Así, desde un punto de vista **gráfico**, tales marcas tienen, en términos ortográficos y visuales, algún parecido, pues si la inscrita es "EMADINE", y la solicitada es "HEMATIN", se observará que se diferencian por sus últimas sílabas, que en la primera lo constituiría el sufijo "DINE", y en la otra el sufijo "TIN", además de que en ésta la palabra inicia con una "H".

No obstante, no ocurre lo mismo en el caso del cotejo **fonético**, por cuanto aunque es similar la estructura y el orden que presentan una de sus consonantes y las vocales en la raíz de ambas marcas contrapuestas, y aún considerando que la "H" no tiene sonido en nuestra forma usual de lenguaje, ambas no se pronuncian igual, y más bien se vocalizan distinto. Lo anterior se debe a que mientras la marca "HEMATIN" está compuesta por tres sílabas con una indubitable pronunciación, sea, "HE+MA+TIN, en donde se hace recaer el acento prosódico en la última sílaba, la marca inscrita, "EMADINE", tiene una pronunciación completamente diferente, no sólo porque contiene cuatro sílabas, "E+MA+DI+NE, sino porque su acento prosódico se hace recaer sobre la tercera sílaba.



Y desde un punto de vista *ideológico*, dado que ambas marcas carecen de un significado específico en el idioma español, toda vez que no están incluidas, por ejemplo, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, deviene improcedente su cotejo. Valga decir, sin embargo, que la raíz “HEMA”, utilizada en la marca solicitada, resulta en cierto modo evocativa de adjetivo “hemático”, para calificar lo que es relativo a la sangre y que se relacionan con los productos protegidos, destinados esencialmente al tratamiento de anemias. Lo contrario debe decirse de la marca registrada, cuya palabra es de fantasía y destinada a la protección de productos oftalmológicos.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

**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.*

... este Tribunal arriba a la conclusión, al igual de lo que sostuvo el Registro de la Propiedad Industrial, que como consecuencia de la comparación hecha entre las marcas contrapuestas, resulta viable su coexistencia registral, pues no hay similitud en grado tal que la impida. Aún cuando el análisis del riesgo de confusión se agrava en productos de la clase 5 internacional, si el signo propuesto reviste carácter distintivo y no afecta derechos de terceros, es merecedor de protección.

**CUARTO.** EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se solicitó inscribir, no afecta los derechos de un tercero, conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa ALCON INC., la cual se confirma en todos sus extremos, acogándose la inscripción de la marca **HEMATIN**, en clase 5, cuyo titular es la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**

**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, y 2° 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, y citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado en contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas un minuto del veintiocho de mayo del dos mil ocho, la cual se confirma en todos sus extremos. Consecuentemente, se declara **CON LUGAR** la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**HEMATIN**”, en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir un producto farmacéutico en presentación crema, jarabe, tabletas, inyectable y gotas, para profilaxis de deficiencias de hierro y ácido fólico, durante el embarazo y período de lactancia, profilaxis de anemias ferrogénicas y megaloblásticas del embarazo, anemias por deficiencia de vitaminas del complejo B y deficiencia de hierro, cuyo titular es la compañía **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA 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.**

*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:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: Marca registrada o usada por un tercer**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**