



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0850-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca “ADIAMYL”**

**LABORATORIOS QUÍMICO-FARMACÉUTICOS LANCASCO, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2364-2010)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 720-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil doce.***

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad 1-812-604, en su condición de representante de la empresa **LABORATORIOS QUÍMICO-FARMACÉUTICOS LANCASCO, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiún minutos, cinco segundos del doce de agosto de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que el día once de octubre de dos mil diez, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y representación indicadas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ADIAMYL**”, para proteger y distinguir “*Producto farmacéutico o medicinal para la diabetes*”, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**SEGUNDO.** Que una vez publicados los Edictos correspondientes a la solicitud relacionada y dentro del plazo conferido en éste, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 09 de mayo de 2011, la Doctora en Farmacia **Emilia María Acosta Carvajal**, en representación de la empresa **MERCANTIL FARMACÉUTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (MEFASA)**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-182982, plantea oposición contra la solicitud de registro relacionada en el resultando primero anterior, fundamentada en que la misma presenta similitud con la marca “**ADORMYL**”, registrada a su favor, también en clase 05 Internacional.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, veintiún minutos, cinco segundos del doce de agosto de dos mil once, declara con lugar la oposición interpuesta, denegando la inscripción de la marca “**ADIAMYL**”.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado el 24 de agosto de 2011, la Licenciada Monge Rodríguez, en representación de la empresa solicitante, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Juez Ortiz Mora, y;*

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge el hecho probado enumerado como (2) en la resolución recurrida, por resultar de interés para el dictado de esta resolución, únicamente advirtiendo que el mismo se sustenta a folios 67 y 68.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial concluye que una vez analizadas las marcas contrapuestas, “**ADIAMYL**” Y “**ADORMYL**”, tomando en cuenta sus diferencias a nivel gráfico y fonético, existen argumentos suficientes desde el punto de vista legal para acoger la oposición presentada por Mercantil Farmacéutica, S. A. y por ello deniega el registro solicitado por Laboratorios Químico-Farmacéuticos LANCASCO, S.A.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante, manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que la marca propuesta si tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente de la marca inscrita por la opositora. Agrega que el objeto de protección que pretende su representada es un producto específico para la diabetes, en tanto que, del signo ya inscrito, no se sabe qué intenta proteger, pero por su nombre evoca algún producto para dormir, siendo que no se conoce ningún producto con este nombre en las farmacias nacionales. Al contrario, la marca ADIAMYL si es usada y conocida en el mercado centroamericano, ya que tiene registros en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Por las razones anteriores solicita sea rechazada la oposición interpuesta y se ordene continuar con el trámite de inscripción presentado.



---

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.**

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, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador del Derecho primero debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las marcas en pugna, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



En el caso bajo estudio, al realizar el cotejo marcario, se verifica que entre las marcas: “**ADIAMYL**” y “**ADORMYL**”, tal y como ha afirmado el Registro *a quo*, existe una gran similitud, siendo que la única diferencia entre ellas son las partículas “**IA**” y “**OR**”, lo cual no produce una sustancial diferencia y por ello serán fácilmente confundibles para el consumidor. Aunado a ello, en ambas se protege o pretende proteger productos farmacéuticos, lo que implica que se comercializan a través de los mismos mercados y canales de distribución. Debe recordarse que cuando se trata de productos de la Clase 05 Internacional; por los intereses en juego - la salud pública y el bienestar general- el análisis de semejanzas debe ser aún más riguroso. En razón de lo anterior, resulta claro para este Tribunal que son mayores y más significativas las semejanzas que las diferencias y por ello no existe distintividad suficiente que permita su coexistencia registral, sin generar algún riesgo de confusión en el público consumidor.

Por otra parte, en relación con los registros existentes en otros países del área centroamericana, debe recordar la recurrente que en el derecho marcario priva el Principio de Territorialidad de las leyes, en virtud del cual no pueden ser considerados como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. En términos generales, las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses y dentro del cuadro fáctico específico, ya que cada país y cada caso tiene sus particularidades y estas no son susceptibles de valorarse dentro del expediente bajo estudio.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la empresa solicitante **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO, S.A.**, representada por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Industrial a las catorce horas, veintiún minutos, cinco segundos del doce de agosto de dos mil once, 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa solicitante **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiún minutos, cinco segundos del doce de agosto de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de “**ADIAMYL**”. 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***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca**
- TG: Inscripción de la marca**
- TNR: 00:42.38**