



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0277-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro número 238054 correspondiente a la marca de fábrica “LATYVAR·

GENFAR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-666 Registro 238054)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 780-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de octubre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENFAR, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y seis minutos, tres segundos del seis de febrero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de setiembre del dos mil catorce, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENFAR, S.A.**, presentó al Registro de la Propiedad Industrial solicitud de nulidad en contra del registro número **238054** correspondiente a la marca de fábrica “**LATYVAR**”, que protege y distingue



“Preparaciones farmacéuticas”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, doce minutos, siete segundos del veintitrés de setiembre del dos mil catorce, dio traslado de la solicitud de nulidad. Siendo, que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, titular de la citada marca, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de noviembre del dos mil catorce, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta, argumentando que la marca “**LATYVAR**” de su representada, que se pretende anular, puede coexistir en el mercado junto con la marca “**TATINAR**” de la solicitante, dado que no generan problemas de confusión.

TERCERO. Que mediante resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y seis minutos, tres segundos del seis de febrero del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

CUARTO. Que el licenciado Jorge Tristán Trelles, representando a la empresa **GENFAR, S.A.**, el veintitrés de febrero del dos mil quince, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, seis minutos, doce segundos del dieciséis de marzo del dos mil quince, declara con lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia



de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GENFAR, S.A.**, desde el 06 de agosto del 2012, vigente hasta el 06 de agosto del 2022, la marca de fábrica y de comercio “**TATINAR**”, bajo el registro número **220038**, la que protege y distingue: “Preparaciones farmacéuticas” en clase 5 Internacional. (Ver folio 20).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, desde el 29 de agosto del 2014, vigente hasta el 29 de agosto del 2024, la marca de fábrica “**LATYVAR**”, bajo el registro número **238054**, la cual protege y distingue: “Preparaciones farmacéuticas” en clase 5 Internacional. (Ver folio 19).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la representación de la empresa **GENFAR, S.A.**, planteó solicitud de nulidad contra el



registro número **238054** correspondiente a la marca de fábrica “**LATYVAR**”, la cual protege y distingue: “preparaciones farmacéuticas” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, porque guarda similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca de fábrica y de comercio “**TATINAR**” propiedad de la solicitante, inscrita bajo el registro número **220038**, la cual protege y distingue “preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y seis minutos, tres segundos del seis de febrero del 2015, resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada, debido a que el registro número **238054** correspondiente a la marca “**LATYVAR**”, no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presente en el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de febrero del 2015, argumentó, que si se comparan el ámbito de protección de las dos marcas es el mismo, ya que la marca **LATYVAR** pretende proteger **PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**.

Señala, que su representada cuenta con presencia continental por distribuir productos de alta calidad en la industria farmacéutica. Dicha calidad se ha visto aumentada pues ahora forma parte de las empresas subsidiarias de **SANOFI**, un conglomerado francés con presencia mundial en el ámbito de la investigación, venta y comercialización de productos farmacéuticos. Además, indica que al contar su mandante con presencia en Costa Rica desde hace varios años, la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH**, no



puede desconocer la existencia del nombre TATINAR pues pertenece a una empresa que se dedica a la misma industria. No hay duda que al solicitar la marca el año pasado, la empresa BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH estaba al tanto de la importancia y renombre de dicha marca y su mandante cuenta con el apoyo de otra gran farmacéutica de nivel mundial, sea SANOFI.

En consecuencia, la marca registrada en Costa Rica es una dilución del signo propiedad de su representada. Nótese que disfraza el nombre TATINAR al sustituir un par de letras, pero que a todas luces es una burda copia de la marca colombiana. Siendo, que el artículo 17, de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472 del 20 de diciembre de 1994) prohíbe los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles. Asimismo, son prohibidas, de acuerdo con la mencionada ley, cualquiera otros aspectos, actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

Indica, que las actuaciones de la demandada, dañan y perjudican el buen nombre, reputación y los intereses comerciales de la empresa con domicilio colombiano GENFAR, S.A. y ahora subsidiaria de SANOFI de Francia.

En razón de lo anterior, manifiesta que están en presencia de un acto puro y simple de competencia desleal. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y se anule la inscripción de la marca LATYVAR, registro 238054.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Al analizar la marca “LATYVAR” cuyo registro se solicita anular, y después de revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la



Propiedad Industrial y determina que no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El artículo 2 de la citada ley establece una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar los productos o servicios, como a las extrínsecas, en cuanto a que esta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros. Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “[...] si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.”, sea, en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto de la doctrina dispone, “La prohibiciones de registro y los motivos de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllos. [...] La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro [...]. La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una indicación del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros anteriores [...].” **(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206).**

En razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial,



previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Así las cosas, al observar este Tribunal que la marca inscrita “**LATYVAR**” registro número **238054** no contravino los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en virtud de que verificado el cotejo que hizo el Registro de la Propiedad Industrial no se observa elemento alguno que haga posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe la posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de los signos, situación que refuerza la distintividad que tiene la marca “**LATYVAR**”.

En este sentido podrán coexistir en el mercado y el público las percibirá de una forma diferente, nótese que **gráficamente** ambos signos “**LATYVAR**” y “**TATINAR**” a simple vista se componen de una parte inicial “**LA**” y “**TA**” que no genera similitud visual como para decir que existe riesgo de confusión.

Partiendo de lo indicado anteriormente, tenemos que **fonéticamente** no existe semejanza entre los signos “**LATYVAR**” y “**TATINAR**”, al momento de vocalizarlos. De ahí que marca “**LATYVAR**” que se intenta anular no cae en un riesgo importante de ser asociada con la marca “**TATINAR**” opuesta.

Desde el punto de vista **ideológico**, las denominaciones que conforman los signos cotejados, no evocan ni sugieren concepto alguno.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da



lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen empresarial común. Por lo que considera este Tribunal que los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario, no resultan procedentes, toda vez, que entre los signos cotejados no existe la posibilidad de confusión alguna por parte del consumidor, en virtud de las diferencias gráficas y fonéticas señaladas líneas atrás.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENFAR, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos, tres segundos del seis de febrero del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse, denegándose** la solicitud de nulidad del registro número **238054** correspondiente a la marca de fábrica **“LATYVAR”** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, 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 el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENFAR, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos, tres segundos del seis de febrero del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. Se



deniega la solicitud de nulidad del registro número **238054** correspondiente a la marca de fábrica “**LATYVAR**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.