



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0302-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “TORVAFAR”

LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-5803)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0880 -2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del ocho de noviembre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Honduras, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:32 horas del 19 de abril de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de junio de 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TORVAFAR**” en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir *Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”.



SEGUNDO. Una vez publicados los edictos de ley y dentro del término conferido en ellos, presentó oposición la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, con cédula 1-626-794 en representación de la empresa **SANOFI**, organizada y existente bajo las leyes de Francia argumentando que tiene inscrita la marca “**TORVACARD**” en la misma clase 5.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:38:32 horas del 19 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar parcialmente con lugar la oposición planteadas por la empresa SANOFI. Denegar parcialmente la marca propuesta para algunos de los productos en que fue solicitada y en consecuencia la admitió para “*productos veterinarios, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, complementos alimenticios para animales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto la licenciada **Arias Chacón**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**TORVACARD**” en clase 5, bajo el Registro No **229433** a nombre de **SANOFI**, vigente desde el 9 de agosto de 2013 y hasta el



9 de agosto de 2023, para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos*” (folio 28 de Legajo de apelación).

SEGUNDO. SOBRE LOS 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 parcialmente el registro de “**TORVAFAR**” con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al existir en la publicidad registral “**TORVACARD**”, para productos farmacéuticos. Por lo anterior, deniega la inscripción para: “*Productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales*” y acoge parcialmente la solicitud para los productos que no son farmacéuticos como: “*productos veterinarios, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, complementos alimenticios para animales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”.

La licenciada **Arias Chacón** recurre la resolución, argumentando que el criterio del Registro para declarar parcialmente con lugar la oposición a la inscripción de su marca es incorrecto por cuanto ambos signos presentan diversos elementos que no fueron considerados por el registrador, lo cual genera un análisis inapropiado de los distintivos que resultan ser diferentes entre sí.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) establece que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura conforme los supuestos definidos en esta norma, 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 y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

En este mismo 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 su inciso c), que exige realizar el examen de fondo dando “... *más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*”

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto; tal como lo indicó la Autoridad Registral, al examinar “**TORVAFAR** respecto de “**TORVACARD**”, haciendo énfasis en sus semejanzas, se evidencia que son muy similares tanto a nivel gráfico como fonético, porque ambos comparten el término “**TORVA**” y al confrontar **CARD** Y **FAR**, la diferencia no es sustancial.

Adicionalmente, resulta oportuno recordar el **principio de especialidad marcario**, en virtud del cual es posible la coexistencia de marcas similares cuando no exista posibilidad de confundir al consumidor. Respecto de este principio la doctrina ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”
(Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.)

Aunado a lo anterior, debe considerarse que el cotejo para los signos en la clase 5 debe ser más riguroso al estar de por medio la salud pública, y en este sentido también comparte este Órgano de Alzada el criterio del Registro.



Lo anterior evidentemente se aplica al caso bajo estudio, dado que, al confrontar el objeto de protección de cada una de las marcas cotejadas, es claro que, además de que se encuentran en la misma clase, los productos protegidos por la inscrita se encuentran contenidos en los que refiere la solicitada, específicamente los “*productos farmacéuticos*” y en virtud de ello, no pueden admitirse los agravios del recurrente, por existir un inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor.

Por el contrario, respecto de la protección de “*productos veterinarios*”, éstos van a estar en canales de distribución diferentes, por lo que no existe obstáculo alguno para que se puedan inscribir bajo la denominación pedida y en virtud de ello debe admitirse parcialmente la solicitud de registro del signo TORVAFAR.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:32 horas del 19 de abril de 2016, 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 **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:32 horas del 19 de abril de 2016, la que en este acto se confirma para que se **deniegue parcialmente** el registro del signo



“TORVAFAR” para los siguientes productos en clase 5: *“Productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales”* En consecuencia **se admite para:** *“productos veterinarios, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, complementos alimenticios para animales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”* 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Roberto Arguedas Pérez

Priscilla Loreto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora