



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0325-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “MODERIBA” (Diseño)

ABBVIE, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-690)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 917-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y ocho doscientos diecinueve, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ABBVIE, INC**, con domicilio, Chicago Illinois Estados Unidos de América en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticinco segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de enero de 2014, el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ABBVIE, INC**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**MODERIBA**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y la prevención de la hepatitis C*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con veinticinco segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce, dispuso:



“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ABBVIE, INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de abril del 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1.- DERIVA bajo el número de registro 167357 vigente desde el 16 de mayo de 2007 y hasta el 16 de mayo de 2027, para proteger y distinguir en clase 5: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, y medicamentos y/o soluciones medicinales farmacéuticas.”* cuyo titular es **GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITES.**

SEGUNDO. PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de



la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “MODERIBA” con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas en relación con las marca inscrita “DERIVA”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, indica que los productos que pretende proteger la marca solicitada son distintos a aquellos protegidos por la marca inscrita, agrega que la marca registrada protege la lista general de productos clasificados en la clase 5 internacional, mientras que los de su representada pretende proteger un producto en específico a saber: *“Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y la prevención de la hepatitis C*, señalando que la marca inscrita actualmente se utiliza para promocionar productos dermatológicos específicamente para el tratamiento del acné, indica además que ambos signos son distintos y que la carga diferencial que tienen los elementos que conforman la solicitada es suficiente para diferenciarla de la registrada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (…)”



En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad **ABBVIE, INC** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo entre los signos inscritos con el solicitado, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de los mismos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="553 989 732 1020" style="text-align: center;">MODERIBA</p> <p data-bbox="451 1150 821 1514">En clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y la prevención de la hepatitis C”.</i></p>	<p data-bbox="878 989 1089 1020" style="text-align: center;">DERIBA</p> <p data-bbox="841 1073 1203 1703">En clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, y medicamentos y/o soluciones medicinales farmacéuticas.”</i></p>

efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, con el término propuesto **“MODERIBA** y la registrada **“DERIBA”**.



Tal y como se analizó entre las marcas en conflicto se puede dar riesgo de confusión, ya que no solo comparten características fonéticas, gráficas e ideológicas, sino que también comparten los mismos productos, y canales de comercialización, generándose riesgo de asociación empresarial.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud que de consentirse la coexistencia de las marcas, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial.

Conforme lo indicado, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Revisado el expediente se considera que no lleva razón la parte al indicar que difieren lo suficiente; pues el término “DERIBA” fonéticamente son similares y el elemento “MO” no crea la suficiente distintividad, pues mantienen más semejanzas que diferencias y el hecho que “DERIBA” se escribe con “b” no le da la distintividad requerida para acceder a su registro. En este caso no aplica considerar la existencia de un monopolio pues desde la constitución están prohibidos de ahí que mediante la Ley de Marcas lo que otorga es un derecho de exclusiva que es muy diferente a la que propone o señala la parte recurrente, razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante ya que los signos inscritos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ABBVIE, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las quince horas con veinticinco segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce, la cual debe confirmarse.

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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegediüs**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ABBVIE, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticinco segundos del veintiocho de marzo de dos mil catorce, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.