



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0870-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HERCLON” (5)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 6290-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 981-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Grenzacherstrasse 124, Vasel, Suiza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del seis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de julio de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica “**HERCLON**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: ”preparaciones farmacéuticas oncológicas”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del seis de setiembre de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de setiembre de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, interpuso recurso apelación contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y tres minutos, veinticinco segundos del veintiuno de setiembre de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **Armstrong Laboratorios de México S.A. de C.V.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**HER KLIN (DISEÑO)**”, bajo el registro número **78028** desde el 9 de enero de 1992, vigente hasta el 9 de enero de 2012, la cual protege y distingue en clase 5 Internacional, “preparaciones farmacéuticas, productos higiénicos parasiticidas de uso medicinal.” (Ver folios 15 al 16). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a



nombre de la empresa **Armstrong Laboratorios de México S.A. de C.V.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**HER KLIN**”, bajo el registro número **78623** desde el 4 de enero de 1992, vigente hasta el 4 de marzo de 2012, la cual protege y distingue en clase 5 Internacional, “medicinas, preparaciones farmacéuticas, productos higiénicos parasiticidas de uso medicinal” (Ver folios 17 al 18).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO 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 fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**HERCLON**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita “**HERKLIN**”, por cuanto del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo, inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de apelación manifiesta que no concuerdan con el razonamiento esgrimido por la oficina de Marcas, ya que entre las marcas “**HERCLON**” que se solicita y las marcas “**HERKLIN**” y “**HERKLIN (DISEÑO)**” que se encuentran inscritas, existen diferencias tanto conceptuales como de carácter gráfico y fonético. Los conceptos de ambas marcas son conceptualmente diferentes, ya que la marca “**HERKLIN**” tiene una terminación totalmente diferente a “**HERCLON**”, y además tienen una lista de productos totalmente generales, en tanto que la marca de su representada “**HERCLON**” va dirigida únicamente a preparaciones farmacéuticas oncológicas. Debe el registrador no solo analizar el detalle de las letras sino el tipo de medicamento que se desea



introducir al país, por parte de una empresa que ha dedicado años a la investigación, y que va dirigida a combatir el cáncer. No puede el Registro de Marcas denegar una marca perfectamente inscribible, y que vendrá a mejorar la vida de pacientes en el campo de la medicina, porque se trata de medicamentos que van a aliviar la vida de quienes tienen problemas de cáncer, simplemente porque tienen o no algún parecido con otra marca, que ostenta una lista de productos completamente abierta, y que no está reconocida para el tipo de medicamentos tales como los que desea proteger su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**HERCLON**” es denominativa, y los signos inscritos “**HERKLIN (DISEÑO)**”, y “**HERKLIN**”, bajo los registros número 78028 y 78623, según consta de los folios 15 al 18 del expediente son de tipo denominativo y mixto, vemos así, que a nivel *fonético o auditivo*, el signo solicitado “**HERCLON**”, presenta una similitud muy fuerte con las marcas inscritas “**HERKLIN**”, que hacen que la distinción no sea suficientemente clara, y hace que exista riesgo de confusión, la letra “**I**” y la letra “**O**” son los únicos elementos que las diferencian, y están en la misma posición, por tanto el consumidor podría confundirlas. Desde el punto de vista *gráfico o visual*, además de la diferencia entre la “**I**” y la “**O**”, se presenta la diferencia entre la letra “**K**” en las marcas inscritas “**HERKLIN**”, y la letra “**C**” en el distintivo solicitado “**HERCLON**”. Estas diferencias no son suficientemente relevantes, a efecto de garantizar que no se dé un riesgo de confusión en los consumidores al momento de llevar el acto de consumo de los productos de uno y otro signo, los cuales



son en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Esto porque vistas en conjunto las marcas presentan más semejanzas que diferencias, y debe aplicarse el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas. Nótese que fonéticamente las letras “C” y “K” no representan el mismo sonido, no se diferencian.

Desde el punto de vista *ideológico*, tenemos que, los signos bajo estudio carecen de significado conceptual, por tratarse de fantasía.

En esta comparación se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética capaz de generar un riesgo de confusión para el público consumidor, ya que éste podría confundir los productos a que se refieren una y otra marca. De tal manera, el permitir la existencia de tales signos en el mercado generaría confundibilidad entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen los mismos, a saber productos de una misma naturaleza *“farmacéuticos”*. En razón, que los signos enfrentados se encuentran en la misma clase 5, se debe ser aún más estricto en el análisis, pues, tienen que ver con la salud de las personas y así lo ha expresado la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su resolución N° 271-2004 de las 9: 35 horas del 12 de agosto del 2004, al decir: *“Tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre la similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado”*. Por lo que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se



considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por todo lo anteriormente expuesto no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibile por razones intrínsecas.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada “**HERCLON**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del seis de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**HERCLON**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**.

SEXTO. 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, 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, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado



especial de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, seis segundos del seis de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**HERCLON**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.