



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0225-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “DOLOVAN ARISTON”

QUÍMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-10720)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 994-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María Del Milagro Chaves Desanti, mayor, divorciada, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **QUÍMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Ecuador, y domiciliada en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República de Ecuador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con quince minutos y cuarenta y siete segundos del tres de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 18 de noviembre de 2010, la Licenciada María Del Milagro Chaves Desanti, de calidades y en su condición dicha, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo “**DOLOVAN ARISTON**” en clase 5 de la nomenclatura internacional, para



distinguir un medicamento para el tratamiento de espasmos dolorosos localizados en el tracto gastrointestinal, sistema biliar, aparato urinario y la dismenorrea.

SEGUNDO. Que por resolución final de las doce horas con quince minutos y cuarenta y siete segundos del tres de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada.

TERCERO. Que en fecha once de marzo de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **LAVORATORIOS RAVEN S.A.**, la marca de fábrica **DOLORAN**, registro N° 153988, vigente hasta el 23 de setiembre de 2015, para distinguir en la clase 5 : Producto farmacéutico para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica. (Folios 9 y 10).

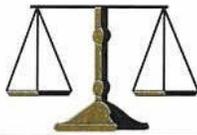
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre el signo inscrito y el solicitado, por cuanto ambos protegen productos similares y relacionados, habiendo similitud gráfica y fonética entre estos, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, y consecuentemente violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente fundamenta su disconformidad con fundamento al artículo 18 de la Ley 7978, con lo cual solicita la coexistencia de los signos, pues su poderdante solicita un producto bastante específico para ser promovido por el distintivo solicitado, y existen múltiples diferencias entre los dos distintivos que permiten su coexistencia pacífica. Alega además que la protección concedida al signo inscrito no define que tipo de producto es el que promociona esa marca, mientras que la que se pretende inscribir protege específicamente un medicamento para el tratamiento de espasmos dolorosos localizados en el tracto gastrointestinal, sistema biliar, aparato urinario y la dismenorrea, concluyendo entonces que el ámbito de protección de la marca inscrita es tan amplio que no se puede comprobar de forma fehaciente e inequívoca que se utiliza también para el producto especializado y propuesto por su poderdante. También indica que a pesar de compartir los mismos canales de comercialización, ambos signos presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciar claramente a uno de otro, sin causar perjuicio de confusión al consumidor promedio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. Si bien el apelante indica la existencia de diferencias a nivel gráfico y fonético, no comparte este Órgano Colegiado tal alegato, pues observa que ambas son marcas son meramente



denominativas y el elemento denominativo preponderante en el signo propuesto es el que establece claramente la similitud de los signos en disputa, en el cual se visualiza únicamente diferencia en la letra “r” entre las denominaciones DOLORAN y DOLOVAN, lo cual le otorga una alta carga de similitud. En cuanto a los productos, éstos coinciden por ser farmacéuticos.

“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.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los productos, y los signos cotejados no son lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.

“...la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana. (...)”

...debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un r cipe m dico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de alg n tipo de error



(error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del r cipe; confusi n del consumidor al momento de su selecci n, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. (...)

El an lisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusi n entre dos signos, adquiere un car cter m s r gido en el caso de las marcas farmac uticas, pues como se ha venido sealando hasta ahora, se trata de un *caso especial* donde est  en juego la salud humana. De all  la rigurosidad que debe privar en el an lisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el inter s del legislador de evitar la confusi n en el mercado no es exclusivamente para tutelar el inter s de los titulares de marcas, sino tambi n *el inter s de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” **M ndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusi n en el caso de marcas farmac uticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, p ginas 107, 109 y 118, it licas del original.**

La mayor rigurosidad aplicable a los productos de  ndole curativa hace que el compartir tantas letras vaya en detrimento del signo que se pretende registrar, aunado esto a la similitud en la primer palabra del signo propuesto, siendo esta la que la mente de consumidor retiene con mayor facilidad y lo primera en recordar. Vemos entonces como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se puede afirmar que en los niveles gr fico y fon tico existe similitud. El nivel ideol gico pierde inter s por no ser palabras con un significado concreto o transparente en idioma espa ol. Por lo tanto, se debe de dar preeminencia a la marca inscrita versus el registro ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros, no llevando raz n en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario y debiendo declararse sin lugar el recurso de apelaci n interpuesto en contra de la resoluci n final venida en alzada, la que en este acto 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, y 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 María Del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa **QUÍMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con quince minutos y cuarenta y siete segundos del tres de marzo de dos mil once, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36