

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0237-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “ARIADNE”

Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 6915-2004)

VOTO No 007-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas del cuatro de enero de dos mil seis.

Recurso de apelación presentado por el señor **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor de edad, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno- ochocientos cuarenta y ocho- ochocientos ochenta y seis, en su condición de apoderado general de RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT, cédula de persona jurídica tres- cero doce- trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cuarenta y tres minutos cincuenta y tres segundos del primero de junio de dos mil cinco.-

RESULTANDO:

PRIMERO: Que en fecha veintitrés de setiembre de dos mil cuatro, la señora Ainoha Pallares Alier, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de residencia número setecientos veintiséis – cero dos cero cinco dos dos ocho – cero cero cero cuatro seis ocho tres, como gestora oficiosa de Richter Gedeón Vegyészeti Gyár RT, sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de Hungría, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ARIADNE”, para proteger y distinguir anticonceptivos orales, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las trece horas cuarenta y tres minutos y tres segundos del primero de junio de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial en consideración de que con anterioridad se había inscrito la marca ARIANEL con la que existe

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

similitud gráfica y fonética, resolvió, en lo que interesa: “**POR TANTO...SE RESUELVE:** *Se declara sin lugar la solicitud presentada...*”

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de junio de dos mil cinco, el representante de la empresa Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que alega que la marca solicitada por su carácter evocativo al género femenino cuenta con suficientes elementos distintivos gráficos, fonéticos e ideológicos carga diferencial suficiente que la distingue de la marca Arianel, además de que la marca de su interés protege únicamente anticonceptivos orales destinados a la mujer, mientras que la que se encuentra inscrita no incluye en la extensa lista de productos protegidos los anticonceptivos por lo que alega que no existe el riesgo de confusión del consumidor pues ambas marcas destinan sus productos a un consumidor informado, asesorado por profesionales en la materia sea médico o farmacéutico.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Edwin Martínez Rodríguez,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista como único : Que la marca “Arianel” propiedad de Roemmers Internacional S.A. de Panamá, se encuentra inscrita según acta 95622 desde el 7 de agosto de 1996 vigente hasta el 7 de agosto de 2006, en clase 5 (ver folios 45,46 y 48).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: I- La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en el artículo 2° define como marca: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. De lo anterior se colige con suma relevancia que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor. Este numeral, al igual que el 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establece, entre otras características primordiales que debe poseer toda marca, la distintividad al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario -sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión. **II-** Lo anterior, deja claro que con la legislación marcaria, lo que se pretende es evitar la confusión, es por ello que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo por ello fundamental el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida. **III- SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. 1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de registro de la marca de fábrica

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“**Ariadne**” en la clase 5 Internacional, por tener ésta, similitud gráfica y fonética con la marca inscrita “**Arianel**”, fundamentando su decisión en el hecho de que entre ambas marcas no existe mucha diferencia, por lo que se puede crear confusión al público consumidor, máxime que está de por medio la salud pública. 2.-) Contra esa decisión apeló el representante de la empresa Richter Gedeón Vegyészeti Gyár RT, alegando como agravios los siguientes: Que el conjunto marcario Ariadne es suficientemente distintivo para que proceda su inscripción; que del examen comparativo con la marca registrada Arianel objetada por el Registro se deduce que es viable la coexistencia registral de ambas marcas en el mercado; que la única semejanza la constituye el inicio “Aria”, siendo significativas las diferencias gráficas y fonéticas; que la marca Ariadne protege únicamente anticonceptivos orales destinados a la mujer mientras que la otra marca no incluye en la extensa lista de productos anticonceptivos; que no existe el riesgo de confusión del consumidor pues ambas marcas destinan sus productos a un consumidor informado debidamente asesorado por profesionales en la materia ; que la marca “Ariadne” o Ariadna en su versión al español hace referencia a un nombre de mujer y así queda identificado en la mente del consumidor y que al evocar al género femenino tiene suficientes elementos distintivos gráficos, fonéticos e ideológicos que la permiten diferenciar de la marca “Arianel” . 3) Del análisis de los agravios esgrimidos por el gestionante, concluye esta Instancia que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir, **ARIADNE**, y la que se encuentra inscrita con el nombre de **ARIANEL** a nombre de Roemmers Internacional S. A., ambas en clase 5 de la Clasificación Internacional, existe entre ambas un grado de similitud que puede generar confusión en los adquirentes del producto que podría ocasionarse desde el punto de vista gráfica o visual y fonética; además por asociación, toda vez que los productos que ampara la marca inscrita y los que se pretenden proteger son comercializables a través de canales de venta comunes. Al comparar dichas marcas, se denota tal y como lo señala la recurrente, que mantienen una raíz idéntica “ARIA”, pero, en su terminación, se advierte que el signo que pretende la inscripción, no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor. Así las cosas, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente significativos que permita diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor una confusión gráfica y fonética, que resulta contraria a lo que la legislación en esta materia pretende. Resulta dable hacer notar, que ambos signos en su terminación presentan una semejanza en el predominio de la vocal fuerte “e”, lo que fonéticamente permite que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ambos términos posean un sonido similar que podría inducir al error en la escogencia del producto, todo lo cual por sí resulta motivo para impedir una inscripción, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico es muy claro al negar la publicidad registral de una marca y por ende, otorgarle la protección en esa sede, cuando exista riesgo de confusión, conforme así lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra dice: *“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (sic), que puedan causar confusión al público consumidor”.* **4)** Por otra parte, lo señalado por la recurrente en cuanto a que el término Ariadne evoca al género femenino y refiere al nombre de una mujer que forma parte de la leyenda mitológica griega, resulta una descripción particular del signo como tal, que no sobresale como un elemento suficientemente significativo que dote de carga diferencial a la denominación que se solicita como para que se permita su coexistencia con la marca Arianel en el mercado, particularmente en el farmacéutico. Ahora bien, en lo que se refiere a los productos, la recurrente resalta que la marca inscrita no protege anticonceptivos orales afirmando que no existe el riesgo de confusión del consumidor pues ambas marcas destinan sus productos a un consumidor informado, asesorado por profesionales en la materia cabe mencionar que lleva razón la recurrente en cuanto a que los anticonceptivos orales no se encuentran en la lista de productos que protege la marca inscrita Arianel (ver folio 45), no obstante, es criterio de este Tribunal que tal circunstancia no puede considerarse como un elemento diferenciador característico que pueda evitar en alto grado la posibilidad de confusión que podría originar la coexistencia de ambas marcas, pues no es procedente descartar las semejanzas gráficas y fonéticas que existen entre ambos términos, las cuales vistas en su conjunto son propicias de conllevar al error en su adquisición al consumidor debido especialmente a que ambas marcas amparan productos farmacéuticos y conservan expresiones tan similares, lo que resulta agravado por el hecho que en nuestro país no es una práctica generalizada que la adquisición de todo anticonceptivo oral requiera de receta médica. Aunado a lo anterior cabe señalar, que si bien tal y como se indicó supra, la marca Arianel no protege anticonceptivos, lo cierto es que si protege otros productos dirigidos también a la mujer como resulta ser el caso de los estrógenos, circunstancia que aumentan el riesgo de confusión del consumidor. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 81-IP-2001 del 20 de marzo de 2002, señaló: *“En materia tan delicada como la farmacéutica es indudable que se pueden generar graves detrimentos por equivocación. [...] De poco*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.” Así las cosas, el hecho de que la marca inscrita “Arianel” no distinga anticonceptivos orales dentro de sus productos, no representa un elemento que logre establecer una diferenciación tajante que anule el riesgo de confusión en el público consumidor, pues los productos que distinguen ambas marcas están relacionados puesto que se encuentran dentro de los fármacos que se expenden en un mismo establecimiento. Debe resaltarse además, que justamente la normativa marcaria, lo que pretende es evitar esa confusión del consumidor y al tratarse de distinguir productos farmacéuticos, nuestros Tribunales de Justicia, han mantenido en reiterados fallos una posición firme, imponiendo que el examen de novedad ante tal circunstancia ha de hacerse más riguroso y restrictivo por estar de por medio la salud. (Entre otras, pueden consultarse de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones No. 29-88 de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988 y la No. 96-91 de las 15:16 horas del 28 de junio de 1991; de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, la N° 471-2002 de las 10:40 horas del 30 de abril de 2002 y, en igual sentido, véase Otamendi, Jorge “Derecho de Marcas”, 2ª Edición . Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 217). Con base en lo expuesto, en el caso que nos ocupa, no es factible el registro de la marca “ARIADNE” en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, debiéndose por lo consiguiente rechazarse el recurso de apelación presentado por el señor Ernesto Gutiérrez Blanco, en representación de la empresa RICHTER GEDEON VEGYÈSZETI GYÀR RT, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y tres minutos cincuenta y tres segundos del primero de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

CUARTO: 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, No. 8039 de 12 de octubre de 2002 y 126 c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Ernesto Gutiérrez Blanco, en su condición de Apoderado General de la empresa RICHTER GEDEON VEGYÈSZETI GYÀR RT, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y tres minutos cincuenta y tres segundos del primero de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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.-**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Msc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Msc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez