



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2008-0520-TRA-PI

Solicitud de registro de marca CONPIN (DISEÑO)

TAD PHARMA GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3048-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 044-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta minutos del diecinueve de enero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Ricardo González Fournier, casado dos veces, Abogado y Notario Público, vecino de La Garita de Alajuela, portador de la cédula de identidad número unoquinientos catorce-seiscientos treinta, quien actúa en condición de apoderado especial de **TAD PHARMA GMBH**, sociedad de la República Federal de Alemania, domiciliada en Heinz-lohmann-Str. 5,27472 Cuxhaven, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y seis segundos, del primero de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: En fecha tres de abril de dos mil ocho, el Licenciado Ricardo González Fournier, representando a **TAD PHARMA GMBH**, solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio



para distinguir y proteger “Todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano”, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO: A las diez horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y seis segundos, del primero de julio de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** // Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**” (mayúsculas y negritas del original).

TERCERO: En fecha veintitrés de julio de dos mil ocho, el Licenciado González Fournier, en su condición dicha, apela la resolución antes referida, solicitando en alzada se revoque y deje sin efecto la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción solicitado.

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

Redacta la Juez Soto Arias; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso se tiene como hecho probado: **1)** Que se encuentra registrada la marca “6 COPIN”, bajo el registro número 166950, desde el diez de abril del dos mil siete y vigente hasta el diez de abril de dos mil diecisiete, a nombre de LABORATORIOS BAGO S.A. para proteger un producto farmacéutico para uso humano (folios 45 y 46)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de relevancia para el pronunciamiento, que tengan ese carácter.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL APELADA, ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial decidió rechazar la solicitud de registro planteada, por considerar que la marca que se pretende inscribir resulta similar, gráfica, fonética e ideológicamente, a la ya inscrita a nombre de la empresa LABORATORIOS BAGO S.A., “6 COPIN”, siendo que al no poseer elementos diferenciadores no se da suficiente distintividad para evitar el riesgo de confusión por lo que no hay posibilidad de coexistencia registral y además ambas marcas, la que está inscrita y la que se solicita inscribir, son para proteger productos farmacéuticos, siendo que podrían coincidir con la forma de difusión o los lugares de venta pudiendo causarse confusión en el público consumidor, por lo que existe contravención a lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante alega según su escrito presentado ante esta sede en fecha diecinueve de agosto de dos mil ocho, que aunque existe cierta similitud hay suficientes elementos diferenciadores en el diseño, debido a que se usará un tipo especial de letra, con un color específico y sobre un fondo rojo, por lo que pueden coexistir pues no induce a

error al consumidor y que gráfica, ideológica y fonéticamente no tiene similitud con la marca “6 COPIN”.

CUARTO. NECESARIA COMPARACIÓN ENTRE AMBOS SIGNOS. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, indica:

“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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

En el caso concreto, debe de analizarse de forma conjunta ambos signos distintivos, el ya inscrito y el que se pretende inscribir:

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE SOLICITA
	
SERVICIOS QUE DISTINGUE	SERVICIOS QUE DISTINGUIRÍA
Clase 5: Un producto farmacéutico para uso humano	Clase 5: Todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano.

--	--

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, indica las principales reglas que han de utilizarse para calificar la posible semejanza entre dos signos distintivos:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en*

cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Siguiendo la normativa transcrita, a nivel gráfico, la marca solicitada está compuesta por una combinación de elementos denominativos y gráficos, lo que la convierte en una marca mixta; en tanto que la inscrita es una marca eminentemente denominativa. Sin embargo, esta diferencia no es suficiente para concluir en una disimilitud sustancial entre ambas, ya que en la marca que se solicita inscribir, el elemento principal está constituido por la palabra “CONPIN”, o sea, que el énfasis del diseño está en la palabra y no en la forma gráfica, en estos casos prevalece el elemento denominativo. Con respecto a este punto la doctrina ha dicho:

“La doctrina de la prevalencia de los elementos denominativos de un signo sobre los elementos gráficos surgió de la jurisprudencia. Esta regla es aplicable siempre que la denominación contenida en la marca sea distintiva y no se trate de un vocablo descriptivo.

La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, STSJ Madrid 2-IV-1998. En el mismo sentido, pueden consultarse la STS 30-I-1997, c-a (marca de SANITAS, S. A., con SANITAS a pesar de tener distintos gráficos).” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 296, mayúsculas del original).

Siguiendo con este cotejo, puede apreciarse que la única diferencia entre ambas radica en agregar una “N” en medio de las dos sílabas que la componen así como anteponer un 6, lo que no viene a trazar mayor diferencia entre los signos, y el consumidor medio no va a detenerse en esa sutil diferencia.

A nivel fonético, y siguiendo el tema del elemento preponderante, la similitud resulta obvia, ya que, el componente literal es similar en ambas, por lo que ante el público consumidor, su vocalización es parecida, esto debido a que la recepción auditiva depende, entre otros factores, de la presencia de los mismos prefijos, y en particular, de las terminaciones o sufijos, pues éstas tienen para el consumidor la última recepción auditiva. Para el caso en particular, la pronunciación, de “**CONPIN**” y “**COPIN**”, provoca una similitud fonética, y de esto su identidad auditiva, existiendo una gran posibilidad de impedir al público diferenciar la vocalización de una palabra con otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo, un sonido similar. En razón de todo ello, se suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “**CONPIN (DISEÑO)**”, característica que resulta esencial para la registrabilidad de una marca de fábrica.

En este mismo orden de ideas, este Órgano de apelación ha señalado anteriormente que:

“La distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial. y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o

afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas).” (Voto 383-2008, de las 10:15 horas del 29 de julio de 2008)

QUINTO. SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS A DISTINGUIR. Aparte del análisis realizado en el considerando anterior, el otro gran análisis que hay que realizar para lograr determinar la posibilidad de confusión en el público consumidor, es el de la comparación entre los productos a distinguir. En ambos signos, los productos que se protegen pertenecen a la clase 5 de la nomenclatura establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, lo cual nos da una idea en el caso concreto de su cercanía y de la inaplicabilidad del principio de especialidad, el que tal como lo indica la doctrina:

*“(…) determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas.” (LOBATO, *op. cit.*, pág. 293).*

Como podemos observar la marca propuesta protege todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano. Estos productos contienen el protegido por la marca previamente inscrita, sea, un producto farmacéutico para uso humano. Dicha circunstancia podría tal y como se indicó en el considerando cuarto significar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, pues los productos amparados con las marcas tendrían un destino, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido y tratándose de los utilizados en la salud humana, en cuyo caso las consecuencias de error en la adquisición de los mismos por parte del consumidor pueden ser fatales e irreparables. Sobre este aspecto, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001, dictada por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina el 9 de mayo de 2001, en el punto 4, página 7 dispone, en lo que interesa lo siguiente:

“...esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos, asuma que provienen de un mismo productor.”

En razón de todo lo anterior, lo que corresponde por Ley es denegar la inscripción solicitada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al determinarse la semejanza entre el signo que se pretende inscribir con el que se encuentra ya inscrito, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo González Fournier, como apoderado especial de **TAD PHARMA GMBH**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y seis segundos, del primero de julio de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

SETIMO. 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 N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **TAD PHARMA GMBH**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y seis segundos, del primero de julio de dos mil ocho, 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptorios

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33