



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0628-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “EMADUR”

ALCON INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9802-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1158-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas, quince minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en concepto de apoderado especial de la empresa **ALCON INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, treinta y dos segundos del veinticinco de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de julio de dos mil siete, la Licenciada **Yanina Cordero Pizarro**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y uno-ochocientos dieciséis, en su condición de apoderada de la empresa de esta plaza **GYNOPHARM, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos treinta y cinco mil quinientos veintinueve, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y de



comercio “**EMADUR**”, para proteger y distinguir todo tipo de productos farmacéuticos, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de diciembre de dos mil siete, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio, representando a la empresa **ALCON INC.**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca objeto del presente asunto.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, treinta y dos segundos del veinticinco de marzo de dos mil nueve, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **ALCON INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**EMADUR**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, presentada por **GYNOPHARM, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se acoge.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de abril de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación, en nombre de su representada.

QUINTO. Que 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que como probados establece la resolución recurrida, indicando que el “**2-**” se encuentra visible a



folios 47 a 49.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición presentada por el representante de la empresa **ALCON INC.**, y acogió la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**EMADUR**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, al considerar que realizado el cotejo marcario entre las marcas “**EMADUR**” y “**EMADINE**”, existen elementos que permiten al consumidor diferenciar con suma facilidad los signos confrontados, y que no existe riesgo de confusión, al no haber similitud gráfica, fonética ni ideológica, toda vez que el signo solicitado posee novedad, al tener poder distintivo suficiente con respecto a la marca inscrita, al identificar y distinguir con claridad los productos que pretende proteger

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios presentados ante este Tribunal, la empresa apelante argumenta que es evidente la similitud existente entre ambos signos confrontados, que no existe la suficiente capacidad distintiva como para concluir que el consumidor no se verá confundido respecto de ellas, más aún cuando se trata de marcas encontradas en la clase 05 de la Clasificación Internacional, así como que fonéticamente, no existe una distinción que sea capaz de desligar una u otra marca, ya que el signo distintivo “**EMADUR**” puede crear una idea de vinculación respecto a la marca “**EMADINE**”, poniendo así en riesgo de confusión al público consumidor, además, que el signo solicitado está compuesto por seis letras, de las cuales cuatro están siendo copiadas y colocadas, incluso en el mismo orden, dejando de lado únicamente la partícula “**INE**” y cambiándola por “**UR**”, que resulta ser una diferencia casi imperceptible para el consumidor medio. Alega además, que la marca solicitada pretende proteger todo tipo de productos farmacéuticos y la inscrita protege productos farmacéuticos de oftalmología, por lo que el peligro por parte del consumidor a la hora de adquirir un producto que se encuentra bajo la marca “**EMADINE**” puede verse inducido a confundir dicha marca con la que se está



solicitando.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o 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. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la



mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos. **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

QUINTO. En el caso concreto, examinadas en su conjunto la pretendida marca y la inscrita, catalogadas como denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, este Tribunal estima, que entre ambas se presenta una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, toda vez que a nivel gráfico, a simple vista las denominaciones enfrentadas son parecidas, comienzan con las letras idénticas **“EMAD”** siendo la única diferencia las letras finales **“UR”** en la marca solicitada y las letras **“INE”** en la inscrita, lo que le resta distintividad al término solicitado, tal y como lo analiza la empresa apelante.

En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que, conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al igual que ampara la inscrita, pues ésta protege productos farmacéuticos de oftalmología, que se ubican en la misma clase 05, por ser preparaciones del campo farmacéutico, y aunque los productos que se solicitan proteger, no se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, sino que se exponen en forma general, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad



suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

En el presente caso merece destacar, que si bien es cierto no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una inscrita se encuentra en la misma clase, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas, pues el signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error, también lo es, que en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protege y pretende protegerse productos de una misma naturaleza, a saber, farmacéuticos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo que resulta agravado por el hecho que en nuestro país no es una práctica generalizada que la adquisición de todo producto farmacéutico requiera de receta médica y el hecho de que algunos la requieran no desvirtúa la posible confusión que ambos signos podrían suscitar.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca solicitada, y además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se han mantenido en reiterados fallos que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos su verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **ALCON INC.**, contra la resolución dictada la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos



minutos, treinta y dos segundos del veinticinco de marzo de dos mil nueve, la cual se revoca.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **ALCON INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, treinta y dos segundos del veinticinco de marzo de dos mil nueve, la cual se revoca. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.