



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0024-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo GYNOFEM LATIN AMÉRICA S.A. (diseño)

Gynofem Latin América S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7250-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1264-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cincuenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Yanina Cordero Pizarro, mayor, abogada y notaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y uno-ochocientos dieciséis, en su condición de apoderada general administrativa para asuntos marcarios de la empresa Gynofem Latin América S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuatro minutos, veinte segundos del dos de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha doce de agosto de dos mil diez, la Licenciada Cordero Pizarro, representando a la empresa Gynofem Latin América S.A., solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como nombre comercial el signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos de uso humano, ubicado quinientos metros al sur del cruce de Taras, sobre la autopista Florencio del Castillo.

SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas, cuatro minutos, veinte segundos del dos de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que en fecha diez de diciembre de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó 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 Juez Ortiz Mora; y



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio a nombre de Laboratorios Compañía Farmacéutica L.C. S.A. **GENIOFEN**, registro N° 187541, vigente hasta el nueve de marzo de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 5 supositorios de acetaminofén para niños, como productos farmacéuticos de uso médico y consumo y uso humano (folios 66 y 67).

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 existencia de similitud entre el elemento central del signo solicitado y la marca inscrita, además de identidad entre el giro comercial y los productos, rechazó la inscripción solicitada. Por su parte, la recurrente alegó que su representada posee una serie de marcas inscritas para distinguir productos farmacéuticos, y que en el caso que se discute los productos son distintos, por ser los de la registrada de uso pediátrico y los de la solicitada un establecimiento dedicado a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos de uso humano.

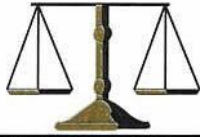
CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE. Considera este Tribunal que, para la mejor exposición de los motivos que conllevan a la decisión adoptada, conviene contestar primero los agravios formulados por la parte apelante respecto del uso del signo solicitado en el mercado. Se alega poseer varias marcas registradas, que serán las que marcaran a los productos, no usándose para este fin el signo ahora solicitado, por lo que en el mercado no se confundirá el consumidor. Sin



embargo, no se puede conceptualizar al mercado como un cajón de compartimentos estancos, donde unos signos se aíslan de los otros, sino que más bien los diversos tipos de signos distintivos interactúan unos con otros, entonces, no se puede pensar que el hecho de que no circulen productos marcados como GYNOFEM, no lleve al consumidor a pensar que su utilización como nombre comercial vaya a producir en el consumidor la impresión de que ese establecimiento tiene algún tipo de relación con la producción o comercialización de los productos que se distinguen con la marca GENIOFEM, por lo tanto, el hecho de que la empresa solicitante tenga inscritos a su nombre otros signos distintivos en nada apoya el registro ahora solicitado, el cual ha de cotejarse con los derechos preexistentes de terceros, para con dicha base decidir si puede haber coexistencia registral o no. El alegato de diferencia entre los productos se resolverá una vez cotejados los signos.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Nombre comercial solicitado
GENIOFEM	
Productos	Establecimiento
Clase 5: supositorios de acetaminofén para	Dedicado a la fabricación y comercialización de



niños, como productos farmacéuticos de uso médico y consumo y uso humano	productos farmacéuticos de uso humano, ubicado quinientos metros al sur del cruce de Taras, sobre la autopista Florencio del Castillo
--	---

Obsérvese que el giro comercial que se pretende hacer diferenciar en el mercado con el signo solicitado es prácticamente idéntico con los productos que ya distingue la marca inscrita, ya que son en general productos farmacéuticos para uso humano. El artículo 65 de la Ley de Marcas regula cuando una petición de nombre comercial puede ser declarada inadmisibles para su registro:

“Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.” (subrayado nuestro).

Para evitar que un nombre comercial pueda causar confusión sobre la identidad o procedencia empresarial de su giro, éste ha de ser perfectamente diferenciable de otros signos distintivos que ya se encuentren en el mercado, sean éstos nombre comerciales, marcas u otros. Y en dicho sentido, considera este Tribunal que no existe tal diferenciación. La marca inscrita **GENIOFEN** se escribe y fonéticamente se escucha muy similar al elemento literal del signo



solicitado, el cual se configura como su elemento central y portador de la aptitud distintiva del signo, siendo que el resto de los elementos contenidos en el diseño solicitado, no



otorgan aptitud distintiva suficiente al conjunto, es evidente que la aptitud distintiva del signo recae en la palabra GYNOFEM; además tenemos que la marca registrada resulta ser de fantasía por no tener un significado concreto para el consumidor costarricense, por lo tanto, posee un halo de protección más fuerte precisamente por estar compuesta por una palabra cuya significación proviene de su uso como marca respecto de determinados productos, y no de un significado concreto propio, haciendo susceptible la posibilidad de causar confusión en el consumidor sobre el origen empresarial del giro comercial del signo propuesto para registro con el de los productos de la marca inscrita. Conforme a las consideraciones que anteceden,



encuentra este Tribunal que el signo no puede coexistir con la marca registrada.

Por todo lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 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, N° 8039, 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 Yanina Cordero Pizarro representando a la empresa Gynofem Latin América S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuatro minutos, veinte segundos del dos de diciembre de dos mil



diez, la que en este acto se confirma para que se deniegue el nombre comercial



solicitado . 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

DESCRIPTORES



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02