



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0738-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “ALUDEL”

NOVARTIS AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10364-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1340-2009

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

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Gurdíán Zurcher**, mayor, divorciado, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado de la empresa **NOVARTIS AS**, empresa organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, ocho minutos, veintiocho segundos del diecisiete de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veinticinco de julio de dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por Gloria Elena Herrera Gutiérrez, en calidad de Apoderada Especial de la compañía **PROCAPS SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ALUDEL”** en clase 5 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir: *Productos farmacéuticos y veterinarios, productos*



higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días 26, 27 y 28 de febrero de 2008 y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de abril de 2008, suscrito por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, representante de la empresa **NOVARTIS AG**, se presenta oposición a la inscripción de la marca dicha, con base en la marca inscrita “Elidel”, clase 5, registro No.106113.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, ocho minutos con veintiocho segundos del diecisiete de abril de dos mil nueve, resuelve declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la inscripción de la marca **ALUDEL**, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los que con tal carácter tuvo el Registro a-quo,



agregando solamente que los mismos se fundamentan en las certificaciones visibles a folios 83 a 88. Asimismo, considera que no existen hechos que deban tenerse por no demostrados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada por la empresa NOVARTIS AG, indicando que una vez realizado el cotejo marcario que corresponde, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, (que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002), al ser comparadas las marcas en conflicto se observa que, no obstante existen entre ellas letras comunes, hay otras que permiten una fácil diferenciación tanto a nivel gráfico como fonético, lo que garantiza que no se producirá un riesgo de confusión en el consumidor al momento de ejercer su elección sobre los productos que desea adquirir.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha norma es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando **sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes**, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

En el caso de conocimiento, lleva razón el apelante en defender las marcas inscritas a



nombre de su representada, ya que la solicitada “**ALUDEL**” resulta muy similar a las marcas inscritas por la empresa Novartis AG. Debe notarse que a nivel gráfico son casi idénticas pues la diferencia se limita a dos vocales (**ALUDEL** y **ELIDEL**), lo que además les imprime una gran similitud sonora que hace que se escuchen prácticamente igual. Por otra parte, debe agregarse que los términos en conflicto protegen productos similares, sea en general productos farmacéuticos en Clase 5 de la nomenclatura internacional, lo que, a todas luces provocaría que en el consumidor medio se produzca esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, resultado de lo cual será inevitable que el público los relacione los productos que pretende distinguir cada una.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, careciendo de una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por las marcas inscritas. De permitirse la inscripción del signo solicitado se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, ocho minutos y veintiocho segundos del diecisiete de abril de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca “**ALUDEL**” solicitada por **PROCAPS, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

CUARTO. 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



No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal **declara con lugar el recurso** de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, ocho minutos y veintiocho segundos del diecisiete de abril de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca **ALUDEL** solicitada por **PROCAPS, SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33