



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0585-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “DEXALGEN”

GYNOPHARM, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 6451-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1397-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en representación de la sociedad costarricense **GYNOPHARM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintisiete minutos, cuarenta segundos del tres de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de julio de 2011, la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DEXALGEN**”, en Clase 05 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 una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido en ellos, el Licenciado Carlos Roberto López León, en representación de la empresa **LABORATORIOS MENARINI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se opuso al registro del signo solicitado, en virtud de ser titular de la marca “**DEXAGIL**” en Clase 05.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, veintisiete minutos, cuarenta segundos del tres de mayo de dos mil doce, declara con lugar la oposición y en consecuencia rechaza la solicitud planteada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2012, la Licenciada Villanea Villegas, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y en razón de que fuera admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que con tal carácter tuvo el Registro a quo, únicamente indica que el enumerado como (2) se fundamenta a folios 42 y 43 del expediente.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el numeral 24 de su Reglamento, por considerar que afecta derechos de terceros, por cuanto se comprueba una gran similitud a nivel gráfico y fonético entre las marcas en conflicto, aunado a que ambas se ubican en la misma Clase 05 y se refieren a los mismos productos, todo lo cual puede provocar confusión en el público consumidor.

Por su parte, la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 23 de agosto de 2012, alega que el vocablo “*DEXA*” se refiere a *una técnica de densitometría ósea utilizada como estándar en los estudios clínicos sobre osteoporosis*, por lo tanto es un término genérico y de uso común, razón por la cual no puede incluirse en el análisis, siendo entonces el signo solicitado “LGEN”, y el inscrito “GIL”, que son muy diferentes gráfica y fonéticamente. Afirma que los productos que ambas marcas protegen son expendidos en farmacias, dado lo cual llegan al consumidor con la intermediación de un farmaceuta, lo que representa una doble seguridad para éste y por ello su coexistencia es posible. Agrega, que en el presente caso la marca “DEXALGEN” pretende proteger diversos productos en la Clase 05, mientras que el inscrito “DEXAGIL” protege un producto específico, un fármaco cortico esteroide con actividad antiinflamatoria; es decir, no se refieren a los mismos productos. En razón de dichos alegatos, solicita se declare sin lugar la resolución recurrida y se ordene el registro propuesto.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, 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 o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, siendo que, en consecuencia la Autoridad Registral por imperio legal debe defender la marca inscrita en detrimento de la solicitada.

En el caso concreto, en primer término, no puede admitirse el alegato de la recurrente en el sentido que el vocablo “DEXA” sea genérico y de uso común, porque consiste en *una técnica de densitometría ósea utilizada como estándar en los estudios clínicos sobre osteoporosis*, ya que no se evidencia relación alguna entre este supuesto significado y el objeto de protección de ambos signos, es decir entre una técnica de análisis clínico y los productos de la clase 05 internacional. Asimismo, examinada la marca que se pretende inscribir “**DEXALGEN**” en relación con la marca inscrita “**DEXAGIL**”, se advierte que, a nivel gráfico y fonético son muy similares; por cuanto, la letra “L” después de la “A” no hace una distinción suficiente, ya que es difícil de pronunciar ésta antes de la “G”; a saber “LG”, lo que dificulta la diferenciación fonética al pronunciar ambas marcas en la vida cotidiana. Esto porque además la letra “L” antes de una consonante y después de una vocal, como es la “A”, hace que sonoramente resalte la “A”, elemento común en ambas marcas. Además, la diferencia de las vocales “E” e “I”, al final de ambos signos, no es suficiente para distinguir las dentro del conjunto, por lo que vistas en conjunto resaltan los elementos en común “**DEXA**”, seguido de



una sílaba que inicia con una “G”, siendo los elementos en que se diferencian “EN” e “IL”, respectivamente, los cuales no resultan suficientemente distintivos, por lo cual el riesgo de confusión persiste, al escuchar ambas palabras, lo mismo que gráficamente, predominan los elementos “DEXA” y “G”. Siendo que la protección en la Clase 05 debe ser más rigurosa, por estar involucrados productos relacionados con la salud, debe aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, poniendo más énfasis en las semejanzas sobre las diferencias.

Sobre el último aspecto, señalado al final del párrafo precedente, considera este Tribunal que tampoco son de recibo los alegatos del apelante en cuanto afirma que no existe posibilidad de crear confusión en el público consumidor porque los productos a proteger son distintos, ya que éstos son de la misma naturaleza; en general, productos farmacéuticos y por ello son susceptibles de ser relacionados por el público. Así las cosas, independientemente de la actuación o intermediación de un especialista en farmacia, el consumidor medio podría asumir, en forma errónea, que los productos ofrecidos por ambas marcas tienen un mismo origen empresarial, o sea que, la gran similitud existente entre ellas puede llevarlo a asumir que provienen del mismo comercializador.

No encuentra entonces este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de ambas marcas puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera razones suficientes para que se produzca el riesgo de confusión que debe evitarse, dado que violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **GYNOPHARM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, cuarenta segundos



del tres de mayo de dos mil doce, la cual 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, 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 que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **GYNOPHARM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, cuarenta segundos del tres de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**DEXALGEN**” en Clase 05 Internacional, presentado por la recurrente. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33