



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0897-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “NEWSUKROL (Diseño)”

NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4010-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1410-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del tres de noviembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Laura Castro Coto**, casada, abogada, con cédula de identidad 9-025-731, vecina de Heredia, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A.**, con cédula jurídica 3-101-016803, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintiocho minutos, cinco segundos del dos de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el tres de junio del año dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Laura Castro Coto, de calidades indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**NEWSUKROL (DISEÑO)**”, en Clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos. Específicamente el



medicamento se utilizará como multivitamínico geriátrico.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días 11, 14 y 15 de marzo de 2005 y dentro del plazo conferido, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 11 de mayo de 2005, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en representación de **FARMAMEDICA S.A.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veintiocho minutos, cinco segundos del dos de abril de dos mil nueve, resuelve: “... *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **FARMAMÉDICA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**NEWSUKROL (DISEÑO)**” en clase 05 internacional presentada por el apoderado de **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA, S.A.**, la cual **SE DENIEGA...**”*

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de mayo de 2009, la Licenciada Laura Castro Coto, en la representación indicada, interpone recurso de apelación, en razón de lo cual 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Méndez Vargas, y;

CONSIDERANDO

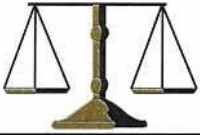


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como tales, lo que con ese carácter tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, agregando únicamente que el Hecho Probado (1) se sustenta a folios 137 a 148 de este expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, admite la oposición planteada en contra de la inscripción de la marca “**NEWSUKROL (DISEÑO)**”, por considerar que el signo solicitado posee escasas diferencias gráficas y fonéticas en relación con los inscritos bajo las marcas “**SUKROL**” y “**SUKROL, VIGOR DE MUJER (DISEÑO)**”, siendo este término (SUKROL) el preponderante, pues la palabra “**NEW**” al inicio de la primera y el diseño agregado a ésta, no brindan distintividad suficiente, que impida un riesgo de confusión en el público consumidor, considerando además que con referencia a los productos la clase 5 de la Clasificación Internacional, sea en los productos farmacéuticos, tanto la jurisprudencia como la doctrina marcaria han sido contestes en exigir un análisis más riguroso de las similitudes, por tratarse de medicamentos para distintos fines y que pueden ser comercializados mediante los mismos canales de distribución, en virtud de que se encuentra en juego la salud pública.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Laura Castro Coto solicita sea revocada la resolución del *a quo*, se declare sin lugar la oposición planteada por FARMAMÉDICA S.A. y se autorice el registro del signo solicitado. Manifiesta que las diferencias entre los signos confrontados son suficientes para permitir su coexistencia registral, ya que la raíz genérica “**NEW**” derivada del nombre de la empresa solicitante NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A., aunado al diseño agregado al término denominativo, conforma suficiente relevancia para transformarla y crear una marca

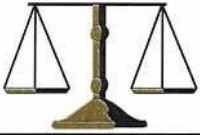


nueva. Agrega que si bien es cierto en los productos farmacéuticos deben extremarse las medidas para evitar un riesgo de confusión, tanto los médicos como los farmacéuticos, que son los profesionales responsables de la prescripción y despacho de estos productos, tienen la capacidad para distinguir fácilmente y sin riesgo de equivocaciones, un medicamento de otro y evitar perjuicios al público consumidor y a la salud pública.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN, LA DILUCIÓN DEL PODER DISTINTIVO DE LAS MARCAS Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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, cuando los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos

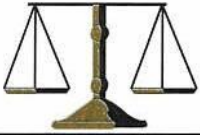


o semejantes, o que siendo diferentes sean susceptibles de ser asociados y que con ello genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En otro orden de ideas, puede ser disminuido el poder distintivo de un signo inscrito al permitirse el registro de otros, aunque estos últimos estén destinados a proteger productos o servicios diferentes. Para Jorge Otamendi: “...*Se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir cuando hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios. Es el caso de marcas notorias como “KODAK”, “SAVORA”, “ROLLS ROYCE” o “FORD”. Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo otros productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante. (...)*” (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed.- Buenos Aires 2002, pág. 281). (agregado el énfasis)

En relación con la dilución de las marcas, este Tribunal, en **Voto No. 92-2008**, de las 10:45 horas del 25 de febrero de 2008, afirmó:



“... Sabemos que en un inicio, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada por el Principio de Especialidad. Esto significa que tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada. La jurisprudencia fue ampliando esta protección y la extendió a productos o servicios similares o relacionados. La teoría de la dilución implica ir un paso más allá en la protección de las marcas.

Ampara el vínculo de la marca/producto que su titular logró forjar a través de años de esfuerzo y constancia, y sin tener en cuenta el principio de especialidad. Esta protección es extraordinaria y por ello los requisitos para que se pueda proteger a una marca contra su dilución son estrictos, requiriéndose en principio la existencia de notoriedad.

De todas formas, es importante destacar que la esencia de la dilución es la posibilidad de que una marca se debilite por el uso que haga un tercero de la misma marca o de un signo casi idéntico. (...)

De lo anterior podemos concluir que la teoría de la dilución comprende la identidad de los signos, eso significa que dos titulares van a comercializar una marca idéntica, que aunque los productos sean diferentes, los consumidores pueden confundirse...”

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; en el **inciso b)** aclara que ante marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, debe enfatizarse en los elementos no genéricos o distintivos; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**NEWSUKROL**”, con las marcas inscritas “**SUKROL**”, “**SUKROL VIGOR**” y “**SUKROL VIGOR MUJER**”, observa este



Tribunal, que tal y como lo manifiestan el representante de la empresa oponente, así como la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, existe una gran similitud con las marcas “SUKROL” inscrita bajo el registro No. 83811, “SUKROL VIGOR” registro 146002, y “SUKROL VIGOR MUJER” registro 146025, pues en el nivel gráfico los términos no comunes entre éstas, sea “NEW”, “VIGOR” y “VIGOR MUJER”, son mínimos y de uso común, por lo que de éstos no deriva una distintividad suficiente que permita su coexistencia, ello produce también una gran similitud fonética.

Nótese que todos estos signos marcarios, se encuentran inscritos en la clase 5 internacional y protegen exactamente los mismos productos. Por lo tanto, y así ha sido aceptado por ambas partes interesadas, siendo que, en general con respecto a los productos farmacéuticos el cotejo marcario debe ser más estricto, a los efectos de impedir un eventual riesgo de confusión, considerando que todos los productos protegidos pueden ser expendidos en los mismos establecimientos, sea en farmacias y supermercados, aunado a que, en nuestro medio, es común que algunos productos de este tipo puedan ser adquiridos libremente, es decir sin receta médica alguna y/o sin la intervención de un profesional en farmacia, por lo que debe evitarse ese riesgo de confusión al nivel del consumidor medio.

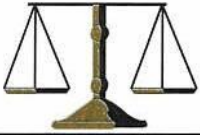
Marca Solicitada	Marcas Inscritas
NEWSUKROL(DISEÑO) Clase 5. Protege: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para	SUKROL No. 83811. Clase 5. Protege: un multivitamínico. No. 147149. Clase 29. Protege: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. No. 147139. Clase 30. Protege: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas



<p>improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos. Específicamente el medicamento se utilizará como multivitamínico geriátrico.</p>	<p>con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, salsas, mostaza, pimienta, vinagre, especias, hielo.</p> <p>No. 147138. Clase 31. Protege: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta.</p> <p>No. 146002. Diseño Clase 5. Protege: Productos farmacéuticos y medicinales para uso humano, tónicos, reconstituyentes, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.</p> <p>No. 146025. Clase 5. Diseño. Protege: Productos farmacéuticos que consisten en vitamínicos, reconstituyentes, geriátricos, energizantes y tónicos vigorizantes para la mujer, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.</p>
---	---

Por otra parte, en relación con las demás marcas relacionadas en el cuadro anterior, inscritas en otras clases a nombre de FARMAMÉDICA S.A., en doctrina se conoce como una variante de la confusión entre signos marcarios, la **confusión indirecta**, Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas”, Cuarta edición, Abeledo-Perrot, 2002, página 144, aborda este tema indicando:

“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un



fabricante distinto de quien realmente las fabricó. (...)

Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial.

El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...”

En el caso bajo estudio, ha sido demostrada la existencia de múltiples signos marcarios, cuyo titular es la empresa opositora FARMAMÉDICA S.A., en los que se utiliza como signo común el término “SUKROL”. Tenemos entonces marcas que protegen desde productos farmacéuticos y medicinales para uso humano, tónicos, reconstituyentes, veterinarios e higiénicos, multivitamínicos, etc. (Marcas **No. 83811**, **No. 146002** y **No. 146025**) en Clase 5, hasta diversos alimentos como carne, pescado, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, café, té, cacao, azúcar, arroz, frutas y legumbres (Marcas **No. 147149**, **No. 147139** y **No. 147138**) en las Clases 29, 30 y 31. De lo que se desprende que las marcas inscritas constituyen toda una “familia de marcas” destinadas a proteger diversos productos relacionados productos farmacéuticos y de consumo humano y veterinario, y que, ante esta amplia gama de registros refleja la notoriedad de la marca “SUKROL” en razón de lo cual es obligada una protección especial, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en el Convenio de París, encaminada a evitar un aprovechamiento indebido de esa notoriedad y una disminución de su fuerza distintiva.

Dado lo todo lo anterior, considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en defender la marca solicitada, en virtud de ser evidente la posibilidad de llevar al público consumidor a un riesgo de confusión tanto directa como indirecta. Y es que, difícilmente el consumidor medio podrá relacionar la palabra “NEW” que antecede al término “SUKROL” con el nombre de la



empresa solicitante (NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA, S.A.), es más probable que ese consumidor pueda suponer que el signo solicitado “NEWSUKROL” corresponde a una “nueva versión”, debido al prefijo “new” que traducido al español significa “nuevo”, de los productos protegidos por la marca o más bien por la “familia de marcas” cuyo titular es la empresa FARMAMÉDICA, S.A.

Dado todo lo anterior, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio, de aceptarse la coexistencia de las marcas, se promueve el riesgo de dilución de las marcas, ya que la marca solicitada pretende proteger los mismos productos o productos relacionados con los protegidos por las marcas inscritas y en este caso, la Administración Registral, por disposición legal, está obligada a proteger a la marca inscrita, como resulta de las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo señalado, considera este Tribunal que los agravios presentados por la empresa apelante no resultan de recibo para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Laura Castro Coto**, representante de la empresa Newport Pharmaceutical de Costa Rica S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos y cinco segundos del dos de abril de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

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, 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 que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Laura Castro Coto**, representante de la empresa Newport Pharmaceutical de Costa Rica S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos y cinco segundos del dos de abril de dos mil nueve, la que 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.**

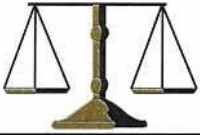
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33