



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0961-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “AMADOL” (5)

SMITHKLINE BEECHAM PLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 3041-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1446-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- doscientos noventa y nueve- ochocientos cuarenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM PLC**, domiciliada en New Horizons Court, Brentford Middlesex, TW8 9 EP Londres, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta segundos del diez de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el 3 de abril del 2008, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Ricardo González Fournier, mayor, casado dos veces, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos catorce- seiscientos treinta, vecino de la Garita de Alajuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **TAD**



PHARMA GMBH, domiciliada en Heiz-Lohmann-Str. 5,27472 Cuxhaven, Alemania, inscrita bajo el registro número HRB 110087, regida por las leyes de la República Federal de Alemania, solicita la inscripción de la marca de fábrica “**AMADOL**” en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: Todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 9 de diciembre del 2008, el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición y calidades antes indicadas, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las trece horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta segundos del diez de julio del dos mil nueve dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de inscripción de la marca solicitada, resolución que fue 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 el Juez Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados y no probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose sólomente que en cuanto a los hechos probados primero, segundo y



tercero encuentran su sustento de folios 56 al 61 del expediente.

SEGUNDO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.

En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, indicando que desde el punto de vista gráfico, comparten la terminación “ADOL” pero el resto del término de cada una de las marcas es muy distinto por lo que no existe posibilidad de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Manifiesta también la resolución apelada que las letras “AM” constituye un elemento que permite otorgarle un carácter novedoso y distintivo al signo solicitado respecto al oponente. Tomando en cuenta que la marca solicitada “AMADOL” protege en la clase 5 *“Todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano”* mientras que los signos inscritos “PANADOL” “PANADOL PM” y “PANADOL DISEÑO” propiedad de la empresa oponente protegen productos específicos en la misma clase 5, como son “Preparaciones analgésicas, anti-inflamatorios y medicamentos respiratorios” es decir que se utilizan para el tratamiento de infecciones respiratorias y la marca “PANADOL” es conocida en el mercado por tener una línea de medicamentos que se utilizan en el tratamiento del resfrío y de la gripe por lo que el consumidor medio no tendría problema en diferenciar la marca solicitada con las inscritas. Por último agrega también el a quo que fonéticamente los signos antes analizados resultan diferentes y no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, al igual que ideológicamente no existiría confusión pues los signos no evocan algún significado semejante que se pueda asociar careciendo de contenido conceptual.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que a simple vista se nota que las marcas de su representada “PANADOL” y la que se pretende inscribir “AMADOL” presentan una gran semejanza gráfica y fonética, el uso de las mismas vocales fuertes unidas a la letra “D” que



ambas tienen en común lo que hace muy similares, junto con que el sonido de las letras “M” y “N” es también muy similar que hace imposible su coexistencia registral, siendo además que la marca solicitada cuenta con una tipografía que es prácticamente igual a la usada en las marcas “PANADOL”. Alega además la recurrente que “PANADOL” tiene 3 marcas registradas que tienen mucho tiempo de estar en el mercado y son muy reconocidas por los consumidores y si se permite el registro de “AMADOL” al mismo mercado en el que están las marcas inscritas de “PANADOL” muy posiblemente que el público las identifique como una más de las del grupo, lo que sería perjudicial y peligroso para el consumidor y los intereses de su representada por lo que solicita se rechace el signo “AMADOL” y se proteja las marcas inscritas.

TERCERO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

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 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.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, 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 distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Este Tribunal considera al haber analizado las marcas cotejadas que refieren a la marca solicitada “AMADOL” con los signos inscritos de “PANADOL”, que ambas son denominativas, por cuanto sólo están compuestas por un grupo de letras, la solicitada se



compone de una palabra: “AMADOL” conformada de seis letras, tres consonantes **M-D-L** y las vocales **A-O**, cuya desinencia es “ADOL” mientras que las marcas inscritas están compuestas por el término “PANADOL” muy similar a la solicitada, está compuesta por las consonantes **P-N-D-L** y las vocales **A-O**, y cuya terminación igualmente que la pretendida es “ADOL” . Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas tienen: a) La misma terminación; b) Las vocales **A** unidas a la letra **D** que ambas tienen en común; c) la marca inscrita tiene dentro de sus letras la consonante **M** y la solicitada la consonante **N**.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en el orden de las consonantes y vocales, en la terminación, en la sílaba tónica y en la posición de las vocales. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización similar, pues tienen la misma terminación, la misma sílaba tónica y el sonido de las letras **M** y **N** es muy parecido.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”,* y siendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, “productos farmacéuticos”, se debe ser aún más estricto en el



análisis, pues, se trata de productos de consumo humano, que tienen que ver con la salud de las personas y así lo ha expresado la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su resolución N° 271-2004 de las 9: 35 horas del 12 de agosto del 2004, al decir: *“Tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre la similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado”*, de ahí, que se debe tener mayor cuidado con las marcas en donde se involucra la salud humana.

CUARTO: 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, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza 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 la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca **“AMADOL”** 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 **Marco Antonio Jiménez Carmiol** en representación de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM PLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las trece horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta segundos del diez de julio del dos mil nueve la que en este acto se revoca denegando en consecuencia, la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“AMADOL”**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto



Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 **Marco Antonio Jiménez Carmiol** en representación de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM PLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las trece horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta segundos del diez de julio del dos mil nueve la que en este acto se revoca para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**AMADOL**”. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Daniel Suarez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33