



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0593-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “NUJORNÝ”

GILEAD SCIENCES IRLAND UC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2015-4491)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 184 -2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las quince horas del diecinueve de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número unoquinientos cuarenta y cuatro-cero treinta y cinco, en su condición de apoderada de **GILEAD SCIENCE IRELAND UC**, una empresa ilimitada, constituida y organizada bajo las leyes de Irlanda, con domicilio en IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Country Cork, Ireland, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:31:44 horas del 8 de julio del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo del dos mil quince, el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro del signo “**NUJORNÝ**” como marca de comercio, para proteger y distinguir, “Preparaciones farmacéuticas, preparaciones farmacéuticas, específicamente, antivirales, antifúngicos y antiinflamatorios, preparaciones



farmacéuticas para la prevención y el tratamiento de la hepatitis y la infección por VIH, preparaciones farmacéuticas para uso en el tratamiento de enfermedades infecciosas, enfermedades del hígado y trastornos, enfermedades respiratorias y trastornos, enfermedades oncológicas y trastornos, enfermedades hematológicas y trastornos, enfermedades y trastornos del sistema inmune y en enfermedades cardiovasculares y trastornos”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:31:44 horas del 8 de julio del 2015, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de julio del dos mil quince, el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en representación de la empresa **GILEAD SCIENCES IRELAND UC**, interpuso recurso de apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las 10:00:19 horas del 17 de julio del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **CEREXAGRI COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encuentra inscrita la marca de comercio “**NUGOR**” bajo el registro número **195828** desde el 30 de octubre del



2009, vigente hasta el 30 de octubre del 2019, la cual protege y distingue en **clase 5** Internacional: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para modelos dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”. (Ver folio 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de comercio para proteger y distinguir, “Preparaciones farmacéuticas, preparaciones farmacéuticas, específicamente, antivirales, antifúngicos y antiinflamatorios, preparaciones farmacéuticas para la prevención y el tratamiento de la hepatitis y la infección VIH, preparaciones farmacéuticas para uso en el tratamiento de enfermedades infecciosas, enfermedades del hígado y trastornos, enfermedades respiratorias y trastornos, enfermedades oncológicas, y trastornos, enfermedades hematológicas y trastornos, enfermedades y trastornos del sistema inmune y enfermedades cardiovasculares, y trastornos”, **en clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folio 37, la marca de comercio “**NUGOR**” registro número **195828**, la que protege y distingue, “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para modelos dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas” en **clase 5** de la Clasificación. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 del Reglamento a esa ley.

El representante de la empresa recurrente, dentro de sus agravios argumenta **1.-** No existe ninguna similitud y ambas pueden coexistir. **2.-** Con base en el artículo 24 inciso b) del Reglamento si procede la inscripción. **3.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial existen



otros registros inscritos NUGATIL y NUGRIP, las cuales tienen letras en común. **4.-** Los signos apreciados en forma global y conjunta, presentan una escritura y apreciación auditiva diferente. **5.-** Los Productos que protege cada uno de ellos difieren sustancialmente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello no es posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En otras palabras, la esencia del signo marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

Partiendo de lo indicado, si se analiza el signo solicitado **NUJORN Y** y la marca registrada, **NUGOR**, se puede determinar de la impresión de conjunto, que existe similitud gráfica y fonética, nótese que de las 7 letras que componen la marca solicitada 4 son iguales y en la misma posición que la inscrita. Además, suena muy similar, en razón que la primera sílaba **UN** es la misma que la registrada, lo que crea una similitud visual y la sílaba que sigue la palabra **JOR** en la solicitada y **GOR** en la inscrita igualmente emiten un sonido muy similar, lo que implica que la marca propuesta tenga un riesgo importante de ser asociada a la inscrita bajo el registro número **195828** propiedad de la empresa **CEREXAGRI COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**. De manera que el signo propuesto no contiene en su denominación un elemento que lo identifique y lo individualice plenamente del inscrito, ya que como se indicó el signo que se intenta su registro posee cuatro letras que conforman la marca registrada, la partícula **JOR** y **AGOR** emiten al oído un sonido muy parecido que las hace semejantes, y las letras **NJ** en la propuesta no agrega suficiente distintividad, no hacen gran diferencia como para que el consumidor medio no se confunda,

En razón de lo anterior, el consumidor al momento de visualizar los conjuntos marcarios en el mercado considerará que se trata de signos que provienen del mismo origen empresarial, lo cual provoca que se confunda dentro del mercado. Esa situación trae como consecuencia, además,



que a la marca se le elimine la funcionalidad para la cual fue creada, identificar plenamente los productos que pretende proteger, sea, su función distintiva.

Aunado a lo señalado líneas atrás, tenemos que el signo solicitado **NUJORN**, pretende proteger “Preparaciones farmacéuticas, preparaciones farmacéuticas, específicamente, antivirales, antifúngicos y antiinflamatorios, preparaciones farmacéuticas para la prevención y el tratamiento de la hepatitis y la infección VIH, preparaciones farmacéuticas para uso en el tratamiento de enfermedades infecciosas, enfermedades del hígado y trastornos, enfermedades respiratorias y trastornos, enfermedades oncológicas, y trastornos, enfermedades hematológicas y trastornos, enfermedades y trastornos del sistema inmune y enfermedades cardiovasculares, y trastornos”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el signo inscrito **NUGOR**, protege “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para modelos dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas” en **clase 5** de la Clasificación, que como puede apreciarse, los productos de la marca solicitada están contenidos dentro de la lista de productos que distingue la marca registrada, entre otros, **productos farmacéuticos** en general sin hacer distinción alguna, por lo que están íntimamente relacionados por tratarse de productos dedicados al tema farmacéutico.

De lo expuesto, tenemos que el signo propuesto **NUJORN** para registro como marca por parte de la empresa **GILED SCIENSES IRELAND UC** no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca registrada propiedad de la empresa **CEREXAGARI COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, de coexistir en el comercio productos del distintivo marcario solicitado crearía confusión respecto del origen empresarial, dada la semejanza de los signos, lo que induciría al consumidor a riesgo de confusión (Art. 8, inciso a. de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), y de asociación (Art. 8, inciso b. Ley de Marcas), porque este no puede diferenciar con certeza el origen de los productos, ya que puede pensar perfectamente que la marca registrada tiene una nueva presentación en el comercio. Por lo que se debe confirmar la resolución venida en alzada.



Consecuencia de lo indicado líneas atrás, este Tribunal no comparte lo alegado por la recurrente cuando manifiesta, que entre los signos no existe ninguna similitud y ambas pueden coexistir, dado que de conformidad con lo que dispone el numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas, existen más semejanzas que diferencias, por lo que cae en las causales de inadmisibilidad por razones extrínsecas del artículo 8 de la citada ley de marcas.

El alegato, en cuanto a que en el Registro de la Propiedad Industrial existen otras marcas registradas NUGATIL y NUGRIP, las cuales tienen letras en común, el mismo no es admisible, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de las inscritas el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley de rito.

Respecto a que los signos apreciados en forma global y conjunta, presentan una escritura y apreciación auditiva diferente, tampoco es admisible este alegato, porque de la comparación de los signos como se indicó en párrafos anteriores, estos presentan una similitud visual y auditiva.

En cuanto a que los productos que protege cada uno de ellos difieren sustancialmente, no lleva razón en su alegato, ello, debido a que si bien la marca solicitada protege “Preparaciones farmacéuticas, preparaciones farmacéuticas, específicamente, antivirales, antifúngicos y antiinflamatorios, preparaciones farmacéuticas para la prevención y el tratamiento de la hepatitis y la infección por VIH, preparaciones farmacéuticas para uso en el tratamiento de enfermedades infecciosas, enfermedades del hígado y trastornos, enfermedades respiratorias y trastornos, enfermedades oncológicas y trastornos, enfermedades hematológicas y trastornos, enfermedades y trastornos del sistema inmune y en enfermedades cardiovasculares y trastornos”, estos están contenidos en el signo inscrito, dado que dentro de la lista de productos que ampara la marca registrada se encuentran los **productos farmacéuticos** en general, y por tanto se ofrecerán al consumidor medio a través de los mismos canales de distribución, puestos



de venta y comercialización, lo que resulta susceptible de confundir al consumidor o hacerlo pensar que los orígenes empresariales de unos y otros distintivos marcarios están relacionados.

Por todo lo anterior, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Administración Registral debe dar protección a la marca inscrita sobre el registro ahora solicitado, por lo que no es dable desproteger los distintivos marcarios registrados, ya que conforme al artículo 25 de la citada ley de marcas, los titulares gozan de un derecho de exclusivo sobre sus marcas, por lo que considera este Tribunal, que el registro de la marca solicitada no es factible de registro por razones extrínsecas. Siendo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado de la empresa **GILEAD SCIENSES IRELAND UC**, en contra de la resolución final dictada a las 11:31:44 horas del 8 de julio del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio **NUJORNY**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado de la empresa **GILEAD SCIENSES IRELAND UC**, en contra de la resolución final dictada a las 11:31:44 horas del 8 de julio del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio **NUJORNY**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.