



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0409- TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “NEOLPHARMA GAPRIDOL (DISEÑO)”**

**MERCK KGAA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2538-2011)**

**Marcas y otros Signos.**

## ***VOTO N° 0217-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter Str. 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos con cuarenta y nueve segundos del veintisiete de enero de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de marzo de dos mil once, el Licenciado **Federico C. Sáenz De Mendiola**, en su calidad de apoderado especial registral de la sociedad “**NEOLPHARMA S.A DE C.V.**”, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEOLPHARMA GAPRIDOL (DISEÑO)**”, en clase 05 de Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir; ***“Productos farmacéuticos para uso humano, para el tratamiento de la epilepsia y el dolor neuropático.”***



**SEGUNDO.** Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento cincuenta y ocho, ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta, de los días dieciocho, diecinueve y veintidós del mes de agosto de dos mil once, y en razón de ello el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **MERCK KGAA**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEOLPHARMA GAPRIDOL (DISEÑO)**” en clase 05 de Nomenclatura Internacional, presentada por la representante de la empresa **NEOLPHARMA S.A DE C.V.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos con cuarenta y nueve segundos del veintisiete de enero de dos mil doce, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEOLPHARMA GAPRIDOL (DISEÑO)**” en clase 05 Internacional, la cual se acoge.

**CUARTO.** Que en fecha trece de febrero de dos mil doce, el representante de la empresa opositora presentó Recurso de Apelación contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y cuatro segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, resolvió; “*Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).*”, circunstancia por la 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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tienen como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial constan la siguiente marca inscrita:

1. Marca de Fábrica: “**GAVINDOL**”, bajo el registro número **184023**, en clase **05** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **MERCK KGAA**, inscrita desde el 16 de enero de 2009 con una vigencia hasta el 16/01/2019, para proteger; *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico.” (dos. v.f 32y 33)*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determina conforme la normativa, doctrina y jurisprudencia analizada que no existe desde el punto de vista legal razón para acoger la oposición planteada por la empresa **MERCK KGAA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**NEOLPHARMA GAPRIDOL**” en clase 05 internacional, solicitada por la **NEOLPHARMA S.A**, la cual se acoge, en virtud de existir suficientes diferencias tanto graficas como fonéticas entre los términos **GAPRIDOL** y **GAVINDOL** para que el consumidor medio pueda diferenciarlas sin caer en error o confusión. Además de que la marca solicitada contiene otro elemento como lo es la palabra **NEOPHARMA**, siendo esta diferencia suficiente para que pueda coexistir registralmente sin que pueda causar error en el consumidor ni perjudicar los derechos adquiridos por el titular de la marca inscrita, por lo que se acoge la solicitud presentada.



Por su parte el representante de la empresa **MERCK KGAA**, dentro de su elenco de agravios en términos generales indicó que su representada no está de acuerdo en las diferencias apuntadas por el Registro, al considerar que las marcas son confundibles, por la similitud de los signos, y que al encontrarse en la clase 05 el peligro al que se expone el consumidor es palpable, por lo que se debe proteger la marca inscrita sobre la que se solicita. Que entre las marcas cotejadas existe una marcada similitud gráfica, fonética e ideológica, ya que su núcleo es “GAPRIDOL” en la solicitud y “GAVINDOL” en la inscrita, por lo que no cabe duda que debe dársele protección a la marca inscrita, sobre aquella que se está tratando de inscribir, en virtud de que se infringe el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual impiden que se registren términos similares a uno ya inscrito, por lo que solicita se revoque la resolución venida en alzada, declarar con lugar la oposición y denegar la inscripción de la marca “**NEOLPHARMA GAPRIDOL**” en **clase 05** internacional, presentada por la empresa **NEOLPHARMA S.A DE C.V.**

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión al consumidor entre los signos o riesgo de asociación referido al origen empresarial de los mismos, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, cuando exista además una similitud o relación entre los productos o servicios a proteger, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean confundibles y se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien para productos que se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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, y protejan productos idénticos o relacionados.

En este sentido, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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.



Bajo ese análisis, este Tribunal discrepa de lo emanado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto del análisis realizado a los signos en pugna se desprende que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**NEOLPHARMA GAPRIDOL**” y la marca de fábrica inscrita “**GAVINDOL**”, entre ambas existen una similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión** ya que ambos signos contienen elementos similares, que a simple vista generan confusión con la marca inscrita, dado que en la marca solicitada el elemento central es GAPRIDOL el cual es similar a “GAVINDOL” en la marca inscrita, el elemento NEOLPHARMA es secundario dentro del conjunto de elementos que constituye el signo, ya que el mismo describe el origen empresarial, ya que es el nombre del laboratorio.

Al comparar el elemento “GAPRIDOL” con el inscrito “GAVINDOL” concluimos que este término presenta la sílaba inicial y final idénticas con la marca inscrita, y la sílaba central gira alrededor de la vocal “i” en ambos casos, por lo que no sólo se genera confusión gráfica sino auditiva entre ambos términos.

Con respecto a su connotación **ideológica**, pese a que nos encontramos con una denominación de fantasía, al no tener significado alguno ninguno de los términos cotejados, el consumidor deberá acudir para su identificación únicamente a aspectos gráficos y fonéticos, aspectos que como se indicó, generan por sus semejanzas un riesgo de confusión.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. Para estos casos se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios



disímiles, situación que no aplica al caso bajo examen dado que los signos pretenden la protección de productos idénticos, y en el caso de productos farmacéuticos el cotejo debe ser más estricto por estar involucrada la salud pública.

En el caso que nos ocupa no podemos obviar lo que al efecto establece el artículo 1 de la Ley de rito, que en lo que interesa dice;

*“(...) La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, **los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos**, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”*

(Destacado no corresponde al original)

Bajo esa tesitura y por la aplicación del Principio de Especialidad, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios y/o se trate de productos no relacionados, de forma que no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que el permitir la inscripción de la marca de fábrica y comercio propuesta por la compañía **NEOLPHARMA S.A DE C.V** denominada **“NEOLPHARMA GAPRIDOL”** puede conllevar a un riesgo de confusión con respecto a la marca de fábrica inscrita **“GAVINDOL”** propiedad de la empresa **MERCK KGAA**, en virtud de que ambos pretenden la protección de productos farmacéuticos, y con respecto a NEOLPHARMA el mismo se refiere al nombre comercial del titular de la marca, por lo que su uso no es suficiente para evitar riesgo de confusión ya que el consumidor podrá creer que el producto existe en el mercado **“GAVINDOL”** es hecho por la casa NEOLPHARMA. Por estas razones debe de aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que exige que en estos casos se dé más importancia a las semejanzas que a las diferencias.



Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye no permitir la coexistencia registral de las marcas propuesta “**NEOLPHARMA GAPRIDOL**”, dado que puede conllevar a un riesgo de confusión entre los consumidores con respecto a las marcas de fábrica inscrita “**GAVINDOL**”, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica y fonética entre ambas marcas, de forma que los consumidores podrían asociar las mismas de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial. Dicho lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos con cuarenta y nueve segundos del veintisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se revoca, al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

**SEXTO. 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, en cuanto al objeto de la apelación.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos con cuarenta y nueve segundos del veintisiete de enero de dos mil doce, la cual en este acto se revoca, y se



ordena al Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEOLPHARMA GAPRIDOL**”, en **clase 05 internacional**. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*