



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0884-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “GLUCOGEL”**

**INVERSIONES ORIDAMA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-6517)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 277-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **GASSAN NASRALAH MARTÍNEZ**, mayor, farmacéutico, vecino de San José, con cédula de identidad 1-595-864, en representación de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-081719, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:57:48 horas del 29 de octubre de 2015.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de julio de 2015, el señor **GASSAN NASRALAH MARTÍNEZ**, en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca “**GLUCOGEL**” para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos en presentación de: polvos, líquidos, gotas, efervescentes, jarabes, tabletas, cápsulas, grageas, ampollas, inyectables, oftálmicos, cremas, geles, suspensiones, supositorios, aerosoles, spray, tinturas, rocíos, ungüentos, soluciones, tónicos, emulsiones, óvulos, inhaladores, vaporizadores y lociones”* en clase 5 de la nomenclatura internacional.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 9:57:48 horas del 29 de octubre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, el señor **NASRALAH MARTÍNEZ**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

**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 nulidad o la invalidez 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 julio al 1 setiembre de 2015.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas “**GLUCAGEN**” a nombre de NOVO NORDISK A/S bajo los registros: a) **No. 95223** vigente desde el 20 de marzo de 1996 y hasta el 20 de marzo de 2026, que protege “*Preparaciones de glucalón para indicaciones de diagnóstico y terapéuticas*”, en clase 5 internacional (ver folio 79) y b) **No. 75818** vigente desde el 13 de junio de 1991 y hasta el 13 de junio de 2021, que protege “*Preparaciones de glucalón para diagnósticos e indicaciones terapéuticas*”, en clase 5 internacional (ver folio 81).

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



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en el inciso j) del artículo 7, e incisos a) y b) del artículo 8, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerarla engañosa respecto del destino de los productos que pretende proteger, ya que al incluir el término “gel” se informa al consumidor que estos vienen en esa presentación, circunstancia que no es real por cuanto en la lista propuesta se indican otras presentaciones. Asimismo, resulta inadmisibles porque afecta derechos de terceros, ya que al cotejarla con las marcas inscritas se verifica que existe similitud de identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como en los productos que están vinculados entre sí y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, por lo que, de admitirla se provocaría confusión en los consumidores.

En sus agravios, la representación de la empresa recurrente propone una modificación del signo para agregar el término MEDIGRAY, con el fin de evitar confusiones, en vista de que es titular de ese signo inscrito en varios registros marcarios. Asimismo, manifiesta que lo protegido son productos farmacéuticos en distintas presentaciones, y el uso del sufijo gel no tiene que ver con la protección de geles, por ejemplo: gel para el cabello. Con fundamento en dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite del registro del signo “**MEDIGRAY GLUCOGEL**”.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En primer término, este Tribunal considera necesario aclarar que, tal como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial en el Considerando IV de la resolución apelada: “*Sobre los alegatos de la apoderada*”, no es posible admitir la modificación del signo propuesta por el solicitante a “**MEDIGRAY GLUCOGEL**”, en aplicación del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que ello constituye una modificación esencial y sustantiva de su parte denominativa, lo cual constituye la razón por la que se debe rechazar, siendo que, de persistir ese interés del gestionante, el procedimiento es tramitarla como una nueva solicitud.

Coincide este Órgano de Alzada con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial en el



sentido de que el signo “**GLUCOGEL**”, para proteger productos farmacéuticos, resulta engañoso porque refiere en forma directa a la presentación en gel, lo cual no es cierto, toda vez que en la lista propuesta se hace referencia a diversas presentaciones, entre ellas en gel pero también polvos, líquidos, gotas, efervescentes, jarabes, tabletas, cápsulas, grageas, ampollas, inyectables, oftálmicos, cremas, suspensiones, supositorios, aerosoles, spray, tinturas, rocíos, ungüentos, soluciones, tónicos, emulsiones, óvulos, inhaladores, vaporizadores y lociones. En razón de ello **violenta el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos** (en adelante Ley de Marcas), ya que el consumidor al relacionar la marca con los productos pensará que su presentación es en “gel” y se encuentra que no es así.

Las marcas deben de ser creadas de tal forma que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de querer comprar el producto o utilizar el servicio que protege su denominación debe de ser constituida lo más transparente posible para que no exista la más mínima duda entre la denominación propuesta y el producto o servicio a proteger. Esa nitidez, transparencia y claridad es lo que resguarda la Ley marcaria.

Por otra parte, ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, 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, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.



Al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De ello deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

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 no sean susceptibles de ser relacionados.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “**GLUCOGEL**”, respecto de las inscritas “**GLUCAGEN**”, se advierte que no es posible acudir en este caso a la aplicación del principio de especialidad, en virtud de que las denominaciones son casi idénticas y se refieren a productos similares, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito. Aunado a ello, al tratarse en general “productos farmacéuticos” exige que el análisis de registrabilidad sea más riguroso, por tratarse de productos que afectan en forma directa la salud pública.

En este orden de ideas, el **artículo 25** de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...” Dicha protección confiere al titular de un



signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

*“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.*

*f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”*

Dado lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder a lo solicitado toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación, en virtud de que ambos protegen productos de la misma naturaleza. Siendo que debe protegerse el inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto resulta ininscribible porque violenta lo dispuesto en los artículos 7 inciso j), 8 incisos a) y b) y 25 de la Ley de Marcas, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el señor **GASSAN NASRALAH MARTÍNEZ**, en representación de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:57:48 horas del 29 de octubre de 2015, 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 el señor **GASSAN NASRALAH MARTÍNEZ**, en representación de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:57:48 horas del 29 de octubre de 2015, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca “**GLUCOGEL**”, que ha solicitado. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33