



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0124-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “PROCAPS FLUXINOL”

BOEHRINGER INGELHEIM KG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 13020-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 293-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del dos de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM KG**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Binger StraBe 148, 55218 Ingelheim am Rhein, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuatro minutos y veintiún segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero de dos mil seis, la señora Gloria Elena Herrera Gutiérrez, mayor, casada una vez, Publicista, titular de la cédula de identidad número 1-0997-0360, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PROCAPS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las



leyes de Colombia, domiciliada en Calle 80, No. 78B-201, Barranquilla, Atlántico, Colombia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**PROCAPS FLUXINOL**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”.

SEGUNDO. Que en fecha dieciocho de marzo del dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM KG**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca de fábrica inscrita “**FLURINOL**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas con cincuenta minutos y seis segundos del treinta de octubre de dos mil ocho, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “(...) **POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BOEHRINGER INGELHEIM KG.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**PROCAPS FLUXINOL**”, en clase 05 Internacional, presentada por **GLORIA ELENA HERRERA GUTIÉRREZ**, en representación de **PROCAPS S.A.**, la cual se acoge. (...)”.*

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha siete de enero de dos mil diez, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la



audiencia de reglamento, mediante resolución de las diez horas del treinta de abril de dos mil diez, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica, perteneciente a la empresa oponente **BOEHRINGER INGELHEIM KG**:

1.- **“FLURINOL”**, bajo el registro número **107811**, inscrita desde el 10 de junio de 1998, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, que protege y distingue: *“preparaciones farmacéuticas”*; vigente hasta el 10 de junio de 2018. (Ver folios 86 y 87)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM KG**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PROCAPS FLUXINOL**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que desde el punto de vista gráfico, se puede observar que el signo solicitado está compuesto de dos vocablos, y al realizarse el cotejo integral, se observa que la segunda palabra del signo solicitado comparte la raíz “FLU”, y la sílaba “NOL” con el signo inscrito pero el resto del término de cada una es muy distinto (XI – RI), por lo que no existe posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en el público consumidor, resultando evidente que la partícula “XI” le otorga un carácter novedoso y distintivo al signo solicitado respecto al signo del oponente, además de la marca solicitada “PROCAPS FLUXINOL” es un término compuesto, es decir se encuentra formada por dos palabras, esto facilita que el consumidor medio pueda diferenciar el signo solicitado con el signo inscrito “FLURINOL”, ya que el término “PROCAPS” le otorga al signo solicitado la suficiente carga diferencial, dándole la posibilidad de coexistir con el signo inscrito. Fonéticamente los signos resultan diferentes sin posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, al igual que ideológicamente pues los signos no evocan algún significado semejante que se pueda asociar.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto:

“(…) la marca que se solicita “PROCAPS FLUXINOL en realidad está utilizando como primer elemento “PROCAPS” que es el nombre del Laboratorio Farmacéutico. En realidad el núcleo de la marca y donde los consumidores van a centrar su atención es en el término “FLUXINOL”, que analizado detenidamente con la marca inscrita de mi representada, difiere únicamente en una letra.



Si se toma ambas marcas podemos concluir que, a pesar de que la solicitante haya agregado el nombre del Laboratorio a la marca que pretende inscribir, las coincidencias entre ambas marcas, así como los productos que protegen “productos farmacéuticos”, obliga a rechazar la marca solicitada por sus similitudes gráficas y fonéticas (...) existe una similitud que evidentemente provocará confusión entre el público consumidor, siendo un riesgo muy grande al estar de por medio la Salud Pública.

No puede el Registro de Marcas alegar que como tiene un elemento adicional “PROCAPS”, ya con eso es suficiente para permitir el registro de una marca que evidentemente está copiando una marca inscrita perteneciente a un tercero.

Aceptar un razonamiento como el anterior, sería ir en contra de los principios de la materia marcaría. Es clara y manifiesta la intención del solicitante, de apropiarse TOTALMENTE de la marca inscrita por parte de mi representada, agregándose únicamente el término PROCAPS, que para efectos de la presente oposición resulta irrelevante, pues no es cierto que tenga el carácter suficiente para ser distintiva respecto de la marca inscrita.

Sería el equivalente a que este mismo solicitante agregara a marcas de la clase 5 el término PROCAPS a otras que según criterio del Registro pueden ser evocativas, como ejemplo citamos “ASPIRINA”, y la empresa ajena a Bayer AG. solicitara “PROCAPS ASPIXINA”.

Permitir un registro como “PROCAPS FLUXINOL” es altamente peligroso ya que evidentemente el consumidor al observar la marca, asumirá que se trata del producto “FLURINOL” propio de mi representada, o bien que se trata de otro producto propio de BOEHRINGER INGELHEIM KG. por la forma como la marca está gramaticalmente y fonéticamente estructurada.

[...]



El artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Signos Distintivos No. 7978, impiden que se registren términos como el solicitado, por poseer similitud gráfica, fonética e ideológica con uno ya inscrito, y además, porque en el examen de novedad y en caso de duda en cuanto a éstos caracteres, se protege a la marca inscrita, sobre aquella que se pretende inscribir.

La marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original, y la Ley de Marcas y Signos Distintivos prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas, de ahí que su registro debe quedar vedado. (...)

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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 (ideológicas), que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenderse 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.



Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
FLURINOL	PROCAPS FLUXINOL
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE: En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“preparaciones farmacéuticas”</i>	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA: En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”.</i>

... corresponde destacar que las marcas enfrentadas resultan meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente las palabras representada en letras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente



visual, es factible diferenciarlas, en virtud de que lo cierto es que la impresión que producen las marcas en su conjunto es muy distinta.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura, el impacto sonoro, la conformación en conjunto, más que todo por la palabra inicial “PROCAPS” de la marca solicitada, y la diferencia entre los signos enfrentados en las sílabas “XI” vs “RI”, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente “PROCAPS FLUXINOL” vs “FLURINOL”, por lo que en términos fonéticos, resultan muy diferentes para el público consumidor, haciendo nulo el posible riesgo de confusión.

Y desde un punto de vista ideológico, comparte este Tribunal el análisis efectuado así como los fundamentos dados por el órgano a quo, antes expuestos, estableciendo que entre una y otra, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad conceptual.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que:

“(…) Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de inscripción, razón por la cual debe



*rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “**PROCAPS FLUXINOL**”; en clase 05 internacional.”*

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM KG**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuatro minutos y veintiún segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM KG**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas



con cuatro minutos y veintiún segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, la cual 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**