



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2004-0136-TRA-PI-75-08

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “GRACIAL”

N.V. ORGANON, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 5906-02)

[Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO No 299-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas, veinte minutos de veinticinco de junio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **N.V. ORGANON**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, domiciliada en Kloosterstraat 6, 5340 AB Oss, Holanda, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiséis de julio de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **N.V. ORGANON**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de agosto de dos mil dos, solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**GRACIAL**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir medicinas



y preparaciones farmacéuticas para uso humano y anticonceptivos orales, limitando la lista de productos, mediante escrito presentado ante dicho Registro el dieciocho de noviembre de dos mil cinco, únicamente a anticonceptivos orales.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiséis de julio de dos mil siete, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica solicitada, con fundamento en el registro de la marca de fábrica **GLACIAL** en clase 05 de la Clasificación Internacional, registro No.75776, para proteger un producto farmacéutico, vigente hasta el seis de junio de dos mil once, cuyo titular es la empresa de esta plaza **APOTEX COSTA RICA, S.A.**

TERCERO. Que la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de agosto de dos mil siete, presentó recurso de apelación en contra de la resolución indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió, para mejor resolver, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las diez



horas, con cuarenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil ocho, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios del 103 a 106 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “**HECHOS PROBADOS**”, este Tribunal enlista con tal carácter, el siguiente:

Que la marca de fábrica “**GLACIAL**” propiedad de la empresa de esta plaza **APOTEX COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos trece mil ochocientos cincuenta y siete, se encuentra inscrita según el registro número 75776, desde el seis de junio de mil novecientos noventa y uno, vigente hasta el seis de junio de dos mil once, para proteger y distinguir un producto farmacéutico, en clase 05 de la Clasificación Internacional (ver folio 86).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**GLACIAL**”, desde el seis de junio de mil novecientos noventa y uno, y con vencimiento al seis de junio de dos mil once, para proteger un producto farmacéutico, en clase 05 de la Clasificación Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**GRACIAL**”,



en clase 5 de la Clasificación Internacional, por considerar que, analizadas en forma global y conjunta tanto la marca inscrita como la solicitada, existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal, que la marca “GRACIAL”, que su representada solicita registrar, deviene del término gracia, que significa cualidad o cualidades que hacen agradables a la persona o cosa que la tiene, mientras que la inscrita “GLACIAL”, proviene del término helado, muy frío. Aduce además, que la confusión es imposible que se dé, ya que los consumidores no van a confundir la marca inscrita con la que se pretende inscribir; además, que si se comparan la lista de productos de la marca inscrita y la solicitada, las posibilidades de confusión desaparecen completamente, toda vez que la marca registrada protege un producto farmacéutico, en tanto que la de su representada, protegerá anticonceptivos orales, por lo que no deben considerarse los productos sólo por razón de la clase en la que se encuentran, sino que debe analizarse su naturaleza, y en consecuencia, los productos que protegen ambas marcas, son perfectamente diferenciables.

QUINTO. EN CUANTO A LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en el artículo 2° define como marca: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. De lo anterior se colige con suma relevancia, que la protección de la norma está referida con especial particularidad, a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor. Este numeral, al igual que el 15 de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establece, entre otras características primordiales, que toda marca debe poseer la distintividad al tener como función esencial, el identificar un producto o servicio. Así, el empresario -sea persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un



producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca, que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger, a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa, los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

Lo anterior, deja claro que con la legislación marcaría, lo que se pretende es evitar la confusión, es por ello que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo por ello fundamental el examen de fondo de la marca solicitada, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de Cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida.

Así entonces, el numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión al examen gráfico, fonético y/ o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esta norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales



o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

SEXTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. La doctrina también ha dispuesto algunas pautas para hacer el examen de comparación entre marcas denominativas, como es el caso de las marcas en estudio, pues ambas “GRACIAL” y “GLACIAL”, están conformadas por una palabra que forma un todo pronunciable. Al respecto, Fernández-Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores...” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, pp. 199 y ss).

Del análisis de los agravios esgrimidos por el gestionante, concluye esta Instancia que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “GRACIAL”, y la que se encuentra inscrita “GLACIAL” a nombre de la empresa de



esta plaza **APOTEX COSTA RICA, S.A.**, ambas en clase 5 de la Clasificación Internacional, existe entre los dos signos distintivos, un grado de similitud desde el punto de vista gráfico o visual y fonético, que puede generar confusión en los adquirentes del producto; toda vez que el producto que ampara la marca inscrita y el que se pretende proteger, son comercializables a través de canales de venta comunes. Al comparar dichas marcas, se denota que la única diferencia entre ellas es la consonante “R” en la solicitada, y en la inscrita la consonante “L”, de lo que se advierte que el signo que pretende la inscripción, no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor. Se advierte además, que ambas marcas presentan el mismo número de sílabas, provocando que ambos signos presenten una pronunciación muy similar, aunado al hecho de que ambos en su terminación, presentan una identidad en la sílaba “CIAL”, lo que fonéticamente produce un sonido idéntico en ambos términos, que podría inducir al error en la escogencia del producto, lo que por sí resulta motivo para impedir una inscripción.

Así las cosas, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente significativos que permita diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor una confusión gráfica y fonética, que resulta contraria a lo que la legislación en esta materia pretende, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico es muy claro al negar la publicidad registral de una marca y por ende, otorgarle la protección en esa sede, cuando exista riesgo de confusión, conforme así lo establece el referido artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra dice: *“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (sic), que puedan causar confusión al público consumidor”*.



Por otra parte, lo señalado por la empresa recurrente en cuanto a que el término gracial deviene de gracia, que significa cualidad o cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que la tiene, resulta una descripción particular del signo como tal, que no sobresale como un elemento suficientemente significativo que dote de carga diferencial a la denominación que se solicita como para que se permita su coexistencia con la marca GLACIAL en el mercado, particularmente en el farmacéutico.

Ahora bien, en lo que se refiere a los productos, la recurrente resalta que la marca inscrita no protege anticonceptivos orales, y además, que los productos que se protegen con el signo registrado, no han sido comercializados en el mercado nacional, afirmando que no existe el riesgo de confusión del consumidor, toda vez que la Ley permite que siendo marcas que vayan a proteger productos distintos, puedan coexistir en el mercado, pues sus productos no pondrán en peligro de confusión al consumidor, ya que los mismos no generan ninguna relación de vínculo en la mente del consumidor. Sobre dichos agravios, es criterio de este Tribunal que tales circunstancias no pueden considerarse como elementos determinantes para autorizar la inscripción de la marca solicitada, pues no es procedente descartar las semejanzas gráficas y fonéticas que existen entre ambos términos, las cuales vistas en su conjunto son propicias de conllevar al error en su adquisición al consumidor, debido especialmente a que ambas marcas amparan productos farmacéuticos y conservan expresiones tan similares, lo que resulta agravado por el hecho que en nuestro país no es una práctica generalizada que la adquisición de todo anticonceptivo oral requiera de receta médica. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 81-IP-2001 del 20 de marzo de 2002, señaló: *“En materia tan delicada como la farmacéutica es indudable que se pueden generar graves detrimentos por equivocación. [...] De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.”*



Bajo esta tesitura, es necesario resaltar que justamente la normativa marcaria, lo que pretende es evitar esa confusión del consumidor y al tratarse de distinguir productos farmacéuticos, la confrontación entre las marcas, ha de hacerse más rigurosa, por estar de por medio la salud pública, tal y como lo afirma el autor Jorge Otamendi, al señalar, en lo que interesa, lo siguiente: *“Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos...se vislumbra una vuelta a los criterios tradicionales marcarios que juzgan la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es el que marcariamente interesa...”* (Otamendi, Jorge *“Derecho de Marcas”*, 4ª Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 186 y 188).

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con base en lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **N.V.ORGANON**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiséis de julio de dos mil siete, la cual en este acto se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 12 de octubre de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **N.V. ORGANON**, en contra



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiséis de julio de dos mil siete, la cual en este acto 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

-Solicitud de inscripción de la marca

-TG: Inscripción de la marca

-TNR: 00.42.25