

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0681-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo POMALID**

**Gador S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-4610)**

**Marcas y otros signos**

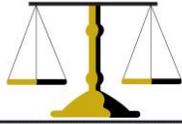
### ***VOTO 0338-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas del treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marck Van Der Laat Robles, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-1196-0018, en su condición de apoderado especial de la empresa GADOR S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:45:58 horas del 21 de julio de 2015.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de mayo de 2015, el Lic. Marck Van Der Laat Robles, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio “POMALID”, en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinaria; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, materiales para apósitos; materiales para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*



**SEGUNDO.** Por resolución dictada a las 09:32:17 horas del 22 de mayo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial objetó a la solicitud que existe inscrita la marca “POMALYST” bajo los registros 235260, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos relacionados, propiedad de CELGENE CORPORATION, y en razón de ello le opuso los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante, Ley de Marcas).

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 11:45:58 horas del 21 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “... *POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. ...*”.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio de 2015, el Lic. Marck Van Der Laat Robles en representación de la empresa GADOR S.A., apeló la resolución referida y por escrito presentado ante este Tribunal el 15 de octubre de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1 setiembre del 2015.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como



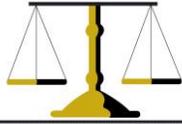
hechos con tal carácter y relevantes para lo que debe ser resuelto; que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- Marca de fábrica y comercio: “POMALYST” registro 235260, en clase 05 del nomenclátor internacional, propiedad de CELGENE CORPORATION, inscrita el 9 de mayo de 2014 y vigente al 09/05/2024, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos, específicamente, productos farmacéuticos, a saber, fármacos inhibidores de citosinas; productos farmacéuticos que modulan el sistema inmune, productos farmacéuticos para el tratamiento de cierto tipo de cáncer y enfermedades de la sangre*”. (v.f. 45)

**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 LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada al considerar que el signo propuesto cae en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita, y que distinguen productos de la misma naturaleza, utiliza los mismos canales de distribución, puntos de venta y destinados a un mismo tipo de consumidor.

Por su parte, el apelante alegó que el signo propuesto por su mandante es muy diferente al inscrito por lo que no le es de aplicación el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Que, si bien las marcas se encuentran en la misma clase internacional, los productos que su representada pretende proteger son específicos, sea, para el tratamiento de “mieloma múltiple”, mientras que la protección del registro inscrito es sumamente abierta y no especifica para cuales tipos de cáncer. Por lo que ello denota que los productos no poseen relación alguna entre ellos, y en consecuencia pueden coexistir entre ellas. Que entre los signos cotejados si



bien estos comparten algunas letras no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, dado que estos elementos las distinguen sin que haya posibilidad o riesgo de confusión alguna para el consumidor, aunado a que los productos a proteger si bien se encuentran dentro de la misma clase internacional son para diferentes tipos de tratamientos, por lo que el Registrador debió hacer un análisis más de fondo con relación a ello. Por las citadas consideraciones se desprende que la marca propuesta por su mandante POMALID es completamente diferente a la marca POMALYST, no existiendo motivo para rechazarla. En virtud de lo anteriormente indicado solicita se revoque la resolución venida en alza y se continúe con el trámite de la solicitud.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud distintiva necesaria frente a otros para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir un riesgo de confusión de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. La confusión ideológica es la que deriva de un mismo o un parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan lo mismo, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

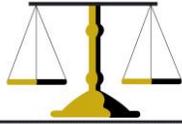
En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos el calificador registral debe colocarse en el lugar del consumidor presunto del bien o servicio identificado en tales signos. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin

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.

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.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿quién se ve perjudicado con esa confusión? Tanto el comerciante titular de un signo confundible y que comercia productos idénticos, similares y relacionados, como el propio consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Para el caso bajo examen, si observamos el signo propuesto “**POMALID**”, denominativamente es muy similar a la marca inscrita “**POMALYST**”, dado que el elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, por lo que al utilizarse una estructura similar al registro inscrito “**POMALYST**” y “**POMALID**”, donde su diferencia la determina las letras “YST” y “ID” lo cual gramaticalmente no le proporciona la distintividad necesaria al signo, dado que sus primeras cinco letras son idénticas a las del registro inscrito, Aunado, a que al ejercer su pronunciación estas fonéticamente pese al contenido de las letras empleadas “YST” y “ID” estas se escuchan de manera similar al registro inscrito, por lo que en este nivel hay identidad, además de que su empleo trae a la mente del consumidor la misma o similar idea, por consiguiente, identidad entre ellas.



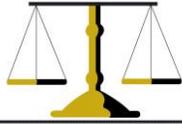
Por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que las marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico hay similitud, y fonética e ideológicamente existe identidad; y los productos que se pretenden ofrecer en el comercio podrán ser fácilmente confundibles ya que se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil. Este hecho hace que el consumidor no tenga posibilidad de distinguir si esos productos con esa marca son los que ofrece una u otra empresa.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004 con relación a la similitud ha dicho:

*“... La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello. ...”.*

Siendo, que los productos que protegen las marcas contrapuestas son de una misma naturaleza sea, son medicamentos para humanos, por ende, altamente relacionados, y comercializados dentro de los mismos canales de distribución, por lo que debe necesariamente rechazarse la solicitud de inscripción propuesta. Además, de que este Tribunal en forma reiterada ha establecido que, en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente,



tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, al no existir distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión y asociación en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos relacionados a los identificados con la marca inscrita bajo la denominación “POMALYST” registro 235260, en clase 05 de la nomenclatura internacional, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala el representante de la empresa recurrente que, si bien las marcas se encuentran en la misma clase internacional, los productos que su representada pretende proteger son específicos, sea, para el tratamiento de “mieloma múltiple”, mientras que los que protege el registro inscrito es sumamente abierta, dado que no especifica para cuales tipos de cáncer, por lo que el Registrador debió hacer un análisis más de fondo con relación a ello. Por lo que, ello denota que los productos no poseen relación alguna entre ellos, y en consecuencia pueden coexistir entre ellas.

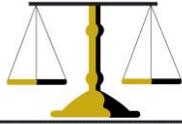
Este Tribunal estima procedente indicar al recurrente que nuestra legislación marcaria prevé la posibilidad de inscribir signos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, en el sentido de que deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como se determinó en sede administrativa y el mismo recurrente lo indica su representada pretende la protección y comercialización del mismo tipo de actividad mercantil “farmacéutica”, por ende, los puntos de venta y canales de distribución serán los mismos, situación que como consecuencia genera que el consumidor relacione los productos como si fuesen de un mismo origen empresarial, lesionando de esa manera los derechos e interese del titular del registro inscrito. En consecuencia, procede la inadmisibilidad del signo propuesto conforme lo dispone el artículo 8 inicios a) y b) de la Ley de Marcas supracitada. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Agrega, el petente que, si bien los signos contrapuestos comparten algunas letras POMALID propuesto y POMALYST inscrito son completamente diferentes, por lo que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, dado que los elementos que las conforman las distinguen sin que haya posibilidad o riesgo de confusión alguna para el consumidor, no existiendo motivo para rechazarla. Al respecto, cabe indicar que del cotejo realizado se determinó que los signos contrapuesto tienen más similitudes que diferencias, aunado a que la protección de los productos que se pretenden proteger se encuentra relacionados dentro de la misma actividad mercantil “farmacéutica” por ende, de una misma naturaleza siendo procedente el rechazo de la solicitud conforme de esa manera lo dispone el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, que conlleva al rechazo de la solicitud como de esa manera sucedió en el presente caso. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

En cuanto a la jurisprudencia traída a colación, este Tribunal estima procedente indicar que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.

Por las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**SEXTO. 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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, 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 Marck Van Der Laat Robles en su condición de apoderado especial de la empresa GADOR S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:45:58 horas del 21 de julio de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**POMALID**”, en clase **05** 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*

*Priscilla Loretto Soto Arias*