



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1179-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio: “GLUCINEX”

GENFAR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9546-2008)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 346-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con quince minutos del trece de abril de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticinco minutos y treinta y tres segundos del doce de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de setiembre de 2008, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición indicadas, en representación de la empresa **Genfar, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GLUCINEX**”, cuyo diseño consiste en ese mismo término escrito en letras estilizadas de color azul en dos tonos, tanto oscuro como claro, al final de la palabra se visualiza un diseño especial formado por un círculo inclinado a la derecha y cuadrados que sobresalen del mismo, de color naranja claro, para



proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos, uso veterinario, especialmente suplementos minerales.*”, en **Clase 05** de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días 10, 11 y 12 de diciembre de dos mil ocho y dentro del plazo conferido el señor Luis Fernando Asís Royo, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, con cédula de identidad 1-637-429, en condición de apoderado especial de la empresa **RECKITT BENCKISER INC.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción de la marca solicitada, por ser su representada titular de la solicitud de registro de la marca **MUCINEX** que se encuentra en trámite.

TERCERO. Que mediante resolución de las quince horas, veinticinco minutos, treinta y tres segundos del doce de agosto de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición presentada, rechazando la inscripción de la marca “**GLUCINEX**”.

CUARTO. Que en fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el de apelación fue admitido conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como suyo el hecho que con tal carácter tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, agregando que el mismo se fundamenta a folios 46 y 47 del expediente.

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación de los artículos 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, concluyendo que tienen muchos elementos en común, que provocan una gran similitud en el nivel gráfico, lo que a su vez provoca una mínima diferencia en el aspecto fonético, pues se escuchan casi iguales. Asimismo, ante dichas similitudes, los signos evocan ideas similares, resultando por ello confundibles en cuanto a su identidad y origen por lo que no es factible la inscripción de la marca solicitada, especialmente al encontrarse en presencia de signos marcarios correspondientes a la Clase 5 Internacional, que por su naturaleza obligan a realizar un cotejo aún más riguroso, por tratarse de productos farmacéuticos en los que se pone en juego la salud pública. Aunado a lo anterior, los signos protegen productos similares, que son comercializados en los mismos canales del mercado, sea la industria farmacéutica, y sus semejanzas son mayores que sus diferencias por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente procede a limitar el alcance de protección de la marca solicitada, indicando que en adelante es para proteger y distinguir



únicamente “*un hipoglucemiante oral de uso veterinario*”. Además de esto, inconforme con lo resuelto, alega que para determinar una posible confusión entre marcas debe realizarse el análisis de manera global, tomando en consideración no solo las letras que conforman la palabra, sino otros aspectos de mayor importancia. Aplicado esto al caso concreto, se concluye que no existe semejanza entre los signos solicitado e inscrito pues los productos protegidos, aunque se encuentran en la misma clase internacional, son muy diferentes, ya que, no obstante ser ambos productos farmacéuticos, unos son de uso humano y otros de uso veterinario, por lo que no puede afirmarse que se produzca confusión al momento de dispensarlos y aplicarlos. Agrega que existen suficientes diferencias entre los signos, tanto a nivel gráfico, dado el diseño especial que ha sido agregado al signo, como fonético, pues las sílabas iniciales “gl” y “m” imprimen una grafía y pronunciación bastante singular a cada signo. Dado lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe el trámite de registro de la marca propuesta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria 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 sea, 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, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.



La normativa marcaría 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, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese 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.

Si observamos el signo propuesto, **“GLUCINEX”** al compararlo con la marca inscrita **“MUCINEX”** comparten casi la totalidad de las letras, sea “__UCINEX”, siendo que la única diferencia entre ellos consiste las primeras letras, esto es “**GL**” y “**M**”. Lo anterior produce también que ambos signos resulten muy similares, tanto a nivel gráfico como fonético, ya que su pronunciación es también muy parecida, además de que, conceptualmente ambos conduzcan a la misma idea, especialmente si se considera que ambos los dos protegen productos relacionados y dentro de la misma clasificación internacional, en general *“productos farmacéuticos y veterinarios”*, en clase 5 de la nomenclatura internacional, por lo que ideológicamente refieren al mismo concepto, resultando entonces que, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, la marca solicitada no es susceptible de protección registral.

Aunado a lo anterior, el diseño contenido en la marca solicitada no le agrega distintividad alguna, por ello, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro ad quo al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico e ideológico existe gran similitud y los productos que se ofrecen podrían ser fácilmente confundibles y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir los que ofrece una u otra empresa. A lo anterior, debe agregarse que, en este caso, al tratarse de productos farmacéuticos y medicinales para uso humano, el análisis de los signos contrapuestos debe



ser aún más riguroso, ya que de otra forma se pondría en grave riesgo la salud pública.

Sobre la limitación de los productos a proteger por la marca propuesta, que propone la recurrente en su escrito de apelación, coincide esta Autoridad de Alzada con el criterio del a quo en el sentido de que, al haberse producido ya el dictado de la resolución, que pone fin al procedimiento ante la Autoridad Registral, no resulta oportuno este momento procesal, por lo que no es de recibo esa modificación.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos similares a los identificados con la marca inscrita. Dado lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **GENFAR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veinticinco minutos, treinta y tres segundos, del doce de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

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 Orgánico y 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, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **GENFAR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veinticinco minutos, treinta y tres segundos, del doce de agosto de dos mil nueve, la que 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33