



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0157- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ALDREB”**

**GLAXO GROUP LIMITED, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1117-08)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 384-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las doce horas treinta minutos del catorce de setiembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno doscientos noventa y nueve ochocientos cuarenta y seis, apoderado especial de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y dos minutos, tres segundos del diez de diciembre de dos mil nueve.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de febrero de dos mil ocho por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, apoderado especial de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, domiciliada en Berkeley Avenue Greenford Middlesex UB 6 ONN, Reino Unido, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALDREB**” en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas y sustancias”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete



horas treinta y dos minutos tres segundos del diez de diciembre de dos mil nueve resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y dos minutos tres segundos del diez de diciembre de dos mil nueve.

**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, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Rodríguez Sánchez y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de MEDIPHARMA INCORPORATED.

1) **ALDREX** bajo el registro número 189380, para proteger en clase 05 “Productos farmacéuticos (Ver folios 15 al 16 del expediente administrativo venido en alzada)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN**



**LA RESOLUCIÓN APELADA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **GLAXO GROUP**, por haber considerado "(...) c) *para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que **ALDREB** como signo propuesto y **ALDREX** como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto la marca coincide en cinco de seis letras en el mismo orden con la marca inscrita ; teniendo como diferencia las letras B-X al final de cada palabra; con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, además de que existe una igualdad, una indudable proximidad y una proximidad en los productos que se desea proteger ( productos farmacéuticos), por lo que el consumidor medio se vería afectado en la escogencia de un producto y además se distribuyen bajo el mismo canal, causando así un perjuicio al consumidor, productor y a la salud pública. d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas resulta muy similar a pesar de que existe la diferencia de dos letras "B-X" como lo indica el apoderado respecto a la marca registrada; en razón de lo anterior el consumidor medio se vería afectado en la escogencia de un producto y además se distribuyen bajo el mismo canal, causando así un perjuicio al consumidor, productor y a la salud pública; d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas resulta muy similar a pesar de que existe la diferencia de dos letras "B-X" como lo indica el apoderado respecto a la marca registrada; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas, es decir topamos con una confusión auditiva , por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar; se debe aclarar que respecto al estudio y comparación de signos que protegen productos farmacéuticos, este merece un tratamiento especial debido a que si existe un peligro para la salud pública y dicho cotejo debe ser mas riguroso, por lo que la marca en estudio puede causar confusión en el consumidor promedio ya que dicha fonética resulta muy similar por lo que el signo analizado se encasilla en las causales de irregistrabilidad del*



*artículo ocho de la Ley de Marcas.”*

El licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, apoderado especial de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro de la marca **ALDREB** debido a la existencia previa de la marca **ALDREX** No.189380 inscrita a nombre de **MEDIPHARMA INCORPORATE**. Sin embargo comparando ambos distintivos marcarios se puede ver claramente que el sonido de la letra X al final de la palabra hace una diferenciación suficiente que permite la coexistencia registral de las marcas.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “

*“(…) Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata,*



*entonces, 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. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



“**ALDREB**” como signo propuesto, que es una marca **Denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por otro lado, la marca inscrita “**ALDREX**” que también es **Denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 15 al 16), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**ALDREB**” como signo propuesto y “**ALDREX**”, como marca inscrita tiene más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la letra “B” respecto al signo registrado, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional y siendo que se trata de productos tales como productos farmacéuticos los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y dos minutos, tres segundos del diez de diciembre 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 (Nº 8039 del 12 de



octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las siete horas treinta y dos minutos, tres segundos del diez de diciembre 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.**

*Enrique Alvarado Valverde*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**