



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0898-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de marca “ALPLAX”

GADOR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9414-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 386-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad cuatro- ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en concepto de apoderado especial de la empresa **GADOR, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, domiciliada en Capital Federal, calle Darwin 429, CI4I4CUI, Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos del dieciséis de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de junio de dos mil siete, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica “**ALPLAX**”, para proteger y distinguir un ansiolítico , en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día veinticuatro de marzo de dos mil ocho, el señor Juan Rafael Hans Raven Whitford, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad LABORATORIO RAVEN, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca citada y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos del dieciséis de setiembre de dos mil ocho, resolvió acoger la oposición planteada y rechazar la solicitud de inscripción de la marca “APLAX”.

TERCERO. Que el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y condición indicadas, mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil ocho, interpuso Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **LABORATORIO RAVEN, S.A.**, la marca “ANPLAK”, según acta No. 138947, desde el 22



de mayo de 2003, vigente hasta el 22 de mayo de 2013, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir un producto farmacéutico para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica. (Ver folio 117).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE: En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “ALPLAX”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita de la opositora “ANPLAK”, presentándose entre ambos similitud gráfica y fonética, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor y poner en riesgo la salud pública.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la empresa apelante argumenta que el Registro se limita a realizar un análisis gráfico y fonético de los signos enfrentados y no de los productos, los cuales considera diferentes siendo que la confusión del consumidor no es posible ya que los productos distinguidos por la marca inscrita y los de la solicitada no se comercializan a través de los mismos canales de distribución pues se trata de productos de muy distinta naturaleza, uso y efectos destinados a consumidores de muy distinta naturaleza, por lo que no son susceptibles de ser asociados. Cita además, un caso similar VIVOSTAT y VIRUSTAT, a favor de la coexistencia marcaria.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los



incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o 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 protege no solo al consumidor, sino también al empresario. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Novoa 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...”* (Fernández Novoa, Carlos. **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración.

QUINTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la marca solicitada **“ALPLAX”**, en **Clase 5** de la nomenclatura internacional, y la marca inscrita **“ANPLAK”**, también en clase 5, son semejantes gráfica y fonética al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.

En efecto, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, muestran una similitud gráfica y fonética. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, siendo la segunda y sexta letras las únicas diferencia que ambos signos presentan, en el caso de la pretendida marca es una “L” y la “X” y en la inscrita las letras “N y K”, los demás caracteres son equivalentes no presentan diferenciación, lo cual conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir su inscripción, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas se relacionan con productos relativos al campo de las preparaciones farmacéuticas.

La marca inscrita a nombre de Laboratorio Raven, S.A., protege un producto farmacéutico para uso humano, cualquier forma y /o presentación farmacética y, el signo solicitado enlista “un ansiolítico”, siendo que tal afinidad podría conllevar a una correlación entre los signos, pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto por asociación, toda vez que los productos que amparan las marcas inscritas y los que se pretenden proteger son comercializables a través de canales de venta comunes.

Así las cosas, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente significativos que permita diferenciarla en forma inequívoca con las marcas inscritas, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión, que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

Ahora bien, en lo que se refiere a los productos, el recurrente señala que son productos de muy distinta naturaleza, uso y efectos y están destinados a consumidores de muy distinta naturaleza, al respecto considera este Tribunal que tal hecho no puede considerarse como un elemento que



pueda evitar la posibilidad de confusión, tal y como lo señala el recurrente, ya que como se señaló los canales de comercialización coinciden y al presentarse parecido entre los signos que los distinguen, podría derivar en el consumidor confusiones en cuanto a su verdadero titular. Nótese que ambos productos son preparaciones del campo farmacéutico y, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición.

Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles que alejan las posibilidades de confusión entre ellos. Tal y como lo señala el inciso f) del citado artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos...”*.

En cuanto a la cita de la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo N° 337-2002 de las 10:00 horas del 21 de marzo de 2002 caso de “VIVOSTAT” vs. “VIRUSTAT”, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “ALPLAX”, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o caso similar al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.



En consecuencia, es criterio de este Tribunal que el signo solicitado ALPLAX y la marca inscrita ANPLAK vistas en su conjunto son propicias de conllevar al error en su adquisición al consumidor pues los productos que distinguen las marcas están relacionados puesto que se encuentran dentro de las preparaciones farmacéuticas que se expenden en un mismo establecimiento y conservan expresiones similares tanto gráfica como fonética, todo lo cual pone en riesgo la salud pública.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la sociedad **GADOR, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y nueve minutos del dieciséis de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo 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 Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la sociedad **GADOR, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y nueve minutos del dieciséis de setiembre de dos mil ocho, 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.