

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N.º 2015-0827-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PRECEDEX”

ORION CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-3519)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N.º 401-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **ORION CORPORATION**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Finlandia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:23:26 horas del 10 de setiembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de abril de dos mil quince, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición de gestor oficioso, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PRECEDEX**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias; incluyendo anestésicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés, emplastos, materiales para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*.



SEGUNDO. Que por resolución de las 13:23:26 horas del 10 de setiembre de 2015, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “... **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para los productos: preparaciones farmacéuticas y sanitarias, anestésicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, emplastos y material para apósitos; no existiendo objeción alguna en cuanto a la inscripción del signo para los productos: preparaciones veterinarias, alimento para bebés, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas y herbicidas, una vez se encuentre en firme la presente resolución o bien se solicite la división del expediente. ...*”. (negrita del original).

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **ORION CORPORATION**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de setiembre de 2015, interpuso recurso de apelación en su contra; y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal

carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “PREXEDE”, bajo el registro número **178445**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **NOVARTIS AG.**, inscrita el 08 de agosto de 2008, y vigente hasta el 08 de agosto de 2018, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas*” (Ver folio 37).

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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar parcialmente la solicitud de inscripción del signo solicitado, los incisos a) y b) del artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, al determinar la inadmisibilidad por razones extrínsecas, al provocarse confusión directa entre los signos cotejados, en relación con los productos a proteger y distinguir por el signo solicitado y los productos que protege y distingue el signo registrado.

Por su parte, el recurrente alega dentro de su escrito de expresión de agravios, que la marca “PREXEDE”, no ha sido usada en el mercado y por ende, no se pone en peligro la salud pública. Así mismo, el signo pretendido indica expresamente los productos a proteger, mientras que la inscrita, los enlista en forma general, al indicar que se trata de “preparaciones farmacéuticas”. Realizado el estudio correspondiente en la página web del Ministerio de Salud, esta no muestra, que la marca inscrita ha llevado su registro a ese Ministerio.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS: Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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); y dando énfasis a las semejanzas y no a las diferencias entre los signos en conflicto. De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre 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 de la Ley de Marcas, es muy clara al negar el registro de un signo distintivo, cuando el mismo sea similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión, ya sea entre los signos directamente, o en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que éstos distinguen. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, cuando los productos que uno y otro distinguen sean también idénticos o semejantes, o diferentes pero susceptibles de ser asociados. Esto por cuanto la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial tutela los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios a los que este derecho protege, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que, además 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.

Las marcas en cotejo son las que a continuación se indican, solo que en la solicitada se establecen los productos que fueron denegados por el Registro, ya que los admitidos para que continúen, este Tribunal no hace referencia a ellos.

<p>MARCA SOLICITADA: “PRECEDEX”</p>	<p>MARCA INSCRITA: “PREXEDE”</p>
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>
<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“preparaciones farmacéuticas y sanitarias, anestésicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, emplastos y material para apósitos”.</i></p>	<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“preparaciones farmacéuticas”.</i></p>

Desde un punto de vista *gráfico*, se determina que entre la marca solicitada **“PRECEDEX”** y la inscrita **“PREXEDE”**, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, toda vez que la disimilitud entre estas es la inclusión de la letra “C” en el signo solicitado por la letra “X” en la marca registrada y, al final, en el signo propuesto la inclusión de la letra “X”,

diferencias que se pierden en el conjunto de las palabras. Desde el punto de vista *fonético*, la pronunciación de ambas es muy similar, la única diferencia radica en que, en la solicitada la última letra es la “X” ya que las letras “X” en la inscrita y “C” en la solicitada se pronuncian de forma idéntica, es decir, la diferenciación la hace la letra “X” en la marca solicitada, lo que como se indicó supra, tiende a perderse en el conjunto de las palabras, pronunciándose en lo demás, de forma idéntica.

Ahora, como bien señala el artículo 24 citado “... *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. ...*”, por lo que procede analizar si los productos o servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Se puede determinar según el cotejo, que el signo propuesto, al igual que la marca inscrita pretende amparar preparaciones farmacéuticas, pero, además, productos que van ligados a estas preparaciones farmacéuticas, como son; “*preparaciones sanitarias, anestésicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, emplastos y material para apósitos*”. Bajo este conocimiento el Tribunal considera, que por su naturaleza estos productos podrían estar insertos dentro de las preparaciones farmacéuticas. No así, los que el Registro en forma atinada autorizó que continuaran en la corriente registral para su posible inscripción. Conforme a ello, concluye este Tribunal que los signos enfrentados son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente. Además, los productos de uno y otro signo tomando en cuenta únicamente los rechazados, se relacionan entre sí, por lo que lo solicitado no es posible que acceda a la publicidad registral.

En cuanto al alegato planteado por el recurrente, respecto a que la marca inscrita “PREXEDE”, no ha sido usada y por ende no pone en peligro la salud pública, no se admite. En el presente asunto nos encontramos en presencia de un proceso administrativo de solicitud de inscripción de la marca “PRECEDEX” y no frente a un proceso de cancelación del registro por falta de uso de la marca inscrita, el cual se encuentra regulado en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos. Por esa razón no es posible oponer una causal que se debe ventilar en el proceso correspondiente.

Manifiesta así mismo el apelante, que la marca solicitada expresa los productos a proteger mientras que la inscrita lo hace en forma general. Este agravio no es admisible, ya que la marca inscrita para productos farmacéuticos incluye todos los productos, tales como “*preparaciones farmacéuticas y sanitarias, anestésicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, emplastos y material para apósitos*”, ya que estos productos por su naturaleza se encuentran insertos dentro de las preparaciones farmacéuticas.

Según lo planteado por el recurrente, en cuanto a que la marca inscrita no ha llevado su registro al Ministerio de Salud. Sobre este aspecto, es necesario indicar que el hecho de que la marca inscrita no haya sido registrado ante la autoridad mencionada, no es relevante para el caso que nos ocupa, toda vez que este tipo de registros no nos viene a demostrar la semejanza o no de un signo respecto de otro, por lo que utilizar ese razonamiento para lograr la inscripción de la marca solicitada no es procedente, dado que en estos procesos lo que impera es la calificación que haga el registrador de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, para determinar la existencia de defectos que impidan la inscripción. De manera que el registro ante el Ministerio de Salud es completamente independiente de la inscripción de una marca.

En conclusión, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**PREXEDE**” y, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**PRECEDEX**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ORION CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23:26 horas del 10 de setiembre de 2015, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ORION CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:23:26 horas del 10 de setiembre de 2015, la que en este acto se confirma. Se rechaza la inscripción de la marca **“PRECEDEX”**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33