



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0702-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “CARDIOMEG”

GADOR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-4847)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 402-2016

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1196-018, en representación de la empresa **GADOR, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:16:00 horas del 4 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2015, el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca “**CARDIOMEG**” para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”* en clase 5 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. En escrito presentado el 3 de julio de 2015 el representante de la empresa solicitante modifica la lista de protección, limitándola a: *“productos cardiovasculares de uso humano”*

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 16:16:00 horas del 4 de agosto de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **VAN DER LAAT ROBLES**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

QUINTO. 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 al 1 setiembre de 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca **“CARDIOTEG”** a nombre de TECNOQUÍMICAS S.A. bajo registro No. **210255** vigente desde el 10 de junio de 2011 y hasta el 10 de junio de 2021, que protege *“Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés”*, en clase 5 internacional (ver folio 52)

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



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por considerarla inadmisibles porque afecta derechos de terceros, ya que al cotejarla con la marca inscrita *CARDIOTEG* se verifica que existe similitud a nivel gráfico y fonético y además buscan proteger los mismos productos, relacionados en la clase 5, y de admitirla se provocaría confusión en los consumidores.

En sus agravios, la representación de la empresa recurrente alude a la marca *CADOMECA*, indicando que ésta es muy distinta a la que solicita. No obstante, en virtud de que tanto el Registro de la Propiedad Industrial, como esta Autoridad de Alzada, la han excluido del cotejo marcario, este Tribunal omite pronunciamiento respecto de ella.

Adicionalmente, la apelante manifiesta que solicitó la modificación de la lista de productos a proteger y de este modo ya no existe confusión con las marcas inscritas. Afirma que la marca *CARDIOTEG* es completamente diferente a la propuesta *CARDIOMEG*, así como los productos a que se refieren, siendo que no existe relación alguna entre ellos. Asimismo, indica que existe una gran diferencia a la hora de pronunciarlas y que la diferencia gráfica entre ellas es muy evidente, lo que hace que para el consumidor sea imposible confundirlas. Agrega que los signos son completamente diferentes desde el punto de vista ideológico, ya que se trata de marcas de fantasía, que proyectan ideas distintas, lo que reduce la posibilidad de producir riesgo de confusión alguno. Por ello, se debe tomar en cuenta que existen ya registradas y también en el mercado, muchas marcas que comparten palabras y letras, y esto no ha sido razón para denegar su inscripción, a esto la doctrina y la jurisprudencia le ha llamado “coincidencia parcial”. Manifiesta que la marca debe ser vista como un todo, en su conjunto y por ello debe analizarse haciendo una apreciación conjunta, ya que existen suficientes elementos diferenciadores que permiten distinguirlas, aunado a que los productos a proteger con *CARDIOMEG* que no poseen relación alguna, porque se trata de productos mucho más específicos que los de la marca inscrita. Con fundamento en dichos agravios, solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite



de registro del signo que pretende.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El objetivo de creación de los signos marcarios es que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de adquirir el producto o utilizar el servicio que protege su denominación. A este respecto, ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios protegidos.

El **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, en el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

La finalidad de la marca es individualizar su objeto de protección, con ello se evita que pueda provocar alguna confusión, protegiendo no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de otras similares dentro del mismo giro comercial. De ello deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione.

En estos casos y aplicando el **principio de especialidad** que indica el **artículo 89** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.



Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “*CARDIOMEG*”, respecto de la inscrita “*CARDIOTEG*” y realizado el cotejo según lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas; resulta claro que entre ellos concurren más semejanzas que diferencias, ya que existe similitud fonética y gráfica, salvo por las consonantes “*M*” en la solicitada y la “*T*” en la inscrita. Siendo su pronunciación prácticamente idéntica, llevando el acento en la última sílaba, donde el referido cambio de consonantes no le da suficiente distintividad a la marca solicitada.

Asimismo, existe similitud ideológica pues la raíz de ambos signos alude al prefijo “*CARDIO*”, que, de modo transparente para el consumidor, lo lleva a relacionar un producto para el tratamiento de afecciones del corazón. De tal manera, no se comparte la tesis del apelante, respecto de que estamos frente a marcas de fantasía, pues se trata de signos que tienen raíces con un claro significado y por tanto ambas evocan el mismo concepto al consumidor.

Continuando con el cotejo, a nivel de productos a proteger, en ambos casos son en clase 5; en los cuales se ha de tener un cuidado especial, pues son productos relacionados con la salud humana, y a pesar de que los referidos por la solicitada son más específicos; están incluidos en los productos farmacéuticos de la inscrita; sin que pueda realizarse una individualización dada la similitud fonética, gráfica e ideológica de ambos signos.

Se advierte que no es posible acudir en este caso a la aplicación del principio de especialidad, en virtud de que las denominaciones son casi idénticas y se refieren a productos similares, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito. Aunado a ello, al tratarse en general “*productos farmacéuticos*” exige que el análisis de registrabilidad sea más riguroso, por tratarse de productos que afectan en forma directa la salud pública.

Por lo anterior, la marca propuesta debe rechazarse de manera categórica, el pretender aplicar un criterio de análisis conjunto de un signo que es solo denominativo, una sola



palabra, y máxime, protegiendo productos de clase 5 relacionados con los de la inscrita. Dada la similitud gráfica, fonética e ideológica de los signos, tratándose de productos totalmente relacionados, y que se comercializan en los mismos lugares con los mismos canales de distribución y los mismos consumidores finales; no cabe más que confirmar la resolución venida en apelación, toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación.

El hecho de que existen ya registradas en el mercado, muchas marcas que comparten palabras y letras, y que esto no haya sido razón para denegar su inscripción; no es un agravio de recibo en este asunto, pues cada caso debe ser valorado de forma individual, y dentro de su propio debido proceso, y tampoco sería entonces, un fundamento para otorgar signos que violenten prohibiciones del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto resulta ininscribible porque violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y el 24 de su Reglamento, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en representación de la empresa **GADOR, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:16:00 horas del 4 de agosto de 2015, la cual se confirma.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento 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, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en representación de la empresa **GADOR, S.A.**, en contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:16:00 horas del 4 de agosto de 2015, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca “**CARDIOMEG**”, que ha solicitado. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora