



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0524-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MEDYN” (05)

MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GmbH & Co. KG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2004-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 412-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del doce de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo González Fournier**, mayor, casado dos veces, abogado y notario público, vecino de la Garita de Alajuela, dos Kilómetros al oeste de la Princesa Marina, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos catorce-seiscientos treinta , en su condición de apoderado especial **MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GmbH & Co. KG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, inscrita bajo el registro HRA 103, con domicilio social y establecimiento industrial y comercial ubicado en Kuhlowed 37, 58638, Iserlohn, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, cincuenta segundos del veintiséis de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de marzo de dos mil once, el Licenciado Ricardo González Fournier, de



calidades y condición dicha al inicio, solicita la inscripción de “**MEDYN**”, como marca de fábrica y comercio, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, seis minutos, cincuenta segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, resuelve en lo conducente “**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de junio de dos mil once, el Licenciado Ricardo González Forunier, en representación de la empresa **MEDICE ARZNEIMITTEL PUTWE GmbH & CO. KG**, apeló la resolución supra citada, siendo, que el Registro mediante resolución de las dieciséis horas, cuarenta y cinco minutos, tres segundos del seis de junio de dos mil once, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 la Jueza Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.

Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, certificación de las marca de fábrica y comercio “NEVIN”, en clase 5, registro número **77645**, la cual este Tribunal ha tenido a la vista. (Ver folio 55 al 56)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número **77645** la marca de fábrica “NEVIN”, a nombre de **GRUMENTHAL GmbH**, en clase 5 Internacional, para proteger: “una preparación farmacéutica para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, vigente desde el 20 de noviembre de 1991, hasta el 20 de noviembre de 2021. (Ver folios 55 al 56).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número **180396** la marca de fábrica “MEGYN”, a nombre de **PRODUCTOS GUTIS S.A. O GUTIS PRODUCTS CORPORATION**, en clase 5 Internacional, para proteger: “productos farmacéuticos, vigente desde el 30 de setiembre de 2008, hasta el 30 de setiembre de 2018. (Ver folios 14 al 16).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad



Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MEDYN**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose para ello, en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar, que el signo solicitado y el inscrito protegen productos similares y relacionados, además, por existir similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, y afecta el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, la representación de la sociedad **MEDICE ARZNEMITEL PUTTER GmbH & Co. KG**, en su escrito de apelación argumenta que existen suficientes elementos diferenciadores entre la marca de su poderdante, **MEDYN**, y las marcas inscritas **NEVIN**, y **MEGYN**, que les permite coexistir registralmente sin lesionar los intereses marcarios de sus titulares, y sin que el uso de la nueva marca que solicitamos inscribir, sea susceptible de inducir a error al consumidor. Debe tomarse en cuenta, que no existe similitud gráfica ni fonética. Que la marca **MEDYN** se encuentra debidamente inscrita a nombre de su poderdante, en Alemania que es su país de origen, y en casi todos los países de Centroamérica y el Caribe, lo cual demostraré en su momento. La similitud debe ser de un grado tal que sea capaz de provocar error o confusión en el público consumidor, es decir que no es cualquier parecido el que acarrea necesariamente el rechazo de inscripción de un distintivo marcario, así lo ha entendido el Tribunal Registral Administrativo, y esa ha sido la posición de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, según reiterada jurisprudencia sobre el particular, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación, y se continúe con el trámite de inscripción de la marca **MEDYN** a favor de su representada.

En virtud de los alegatos de la sociedad recurrente, corresponde a este Tribunal avocarse al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el



propósito de determinar su eventual coexistencia en el mercado, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

Para que prospere el registro de un signo, 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 (ideológicas), que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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 tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

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, 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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Conforme lo expuesto, tenemos que, desde un punto de vista *gráfico o visual*, salta a la vista que la marca solicitada “MEDYN” es *denominativa simple*, compuesta de una sola



palabra, los signos inscritos “MEGYN” y “NEVIN” según consta de las certificaciones visibles de folios 14 al 16 y 55 al 56 del expediente, también son *denominativas simple*. Por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, en términos ortográficos, los distintivos marcarios “MEDYN” y MEGYN” resultan sumamente parecidos, ambas tienen cinco letras de las cuales comparten cuatro de ellas “M-E-Y-N”, de ahí, que podría decirse, pues *gráficamente* la única diferencia entre éstas es la letra “D” en la marca pretendida, y la letra “G” en el signo inscrito, por lo que existe una **fuerte similitud visual, entre éstos**, se deduce que desde un punto de vista meramente gráfico, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, situación que denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable. Respecto, al signo solicitado “MEDYN” y el inscrito “NEVIN”, los mismos desde el punto de vista *gráfico o visual*, acaban siendo muy distintos.

Derivado de la semejanza recién destacada, entre la marca a registrar “MEDYN” y la inscrita “MEGYN”, a igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético y auditivo*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es prácticamente idéntica, ya que ambos signos poseen una fonética similar, existiendo así una confusión auditiva, que puede generar confusión entre el público consumidor. Entre el signo solicitado y la marca inscrita “NEVIN”, tenemos que, el impacto sonoro de tales denominaciones es semejante, toda vez, que ambos tienen una fonética sumamente parecida. Por la naturaleza de los signos cotejados, las cuales no tienen un significado concreto, no es procedente el cotejo desde el punto de vista *ideológico*.

Aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas “(...) *En el caso que nos ocupa, las semejanzas resultan ser mayores que las diferencias (...) se advierte que*



existe similitud en los signos en conflicto y ello impide el registro de la marca propuesta, pues aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor (...), con el agravante que los productos que aspira proteger la marca solicitada, a saber, **“todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano”**, se relacionan entre sí con los productos que protegen los signos inscritos “MEGLYN” y “NEVIN”, a saber, por su orden, **“productos farmacéuticos”** y **“una preparación farmacéutica para el tratamiento de las enfermedades infecciosas”**, todos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que los mismos coinciden en género, por cuanto se trata de **“productos farmacéuticos y medicinales”**, situación que impide la inscripción de la marca solicitada dado que puede ser asociada a los distintivos marcarios inscritos, lo que puede causar confusión entre los consumidores, ya que estos pueden pensar que los productos a proteger por la denominación pretendida tiene el mismo origen empresarial que la de los signos ya registrados, eso aumenta la posibilidad que los consumidores asuman que los productos que pretende identificar el signo que se intenta inscribir provienen de la empresa **PRODUCTOS GUTIS S.A., O GUTIS PRODUCTS CORPORATION**, titular de la marca inscrita **“MEGLYN”**, o de la empresa **GRUNENTHAL GmbH**, titular del signo registrado **“NEVIN”**, por lo que este Tribunal no acoge lo indicado por la sociedad recurrente cuando en su escrito de apelación señala *“(…) que existen elementos diferenciadores entre la marca de mi poderdante, MEDYN y las siguientes que se encuentran inscritas: A) NEVIN (...) B) MEGYN, (...)”*.

Alega la apelante, que la marca solicitada se encuentra inscrita en otros países, EN Alemania que es su país de origen, y en Centroamérica y el Caribe. Sobre este punto en particular, cabe manifestar, que el hecho de que la marca tenga tal condición no constituye un elemento para otorgar obligatoriamente un registro de marca, ya que debe tomarse en consideración el principio de independencia de las marcas establecido en el numeral 6 párrafo 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dispone: *“Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada*



independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen”, por consiguiente, una marca inscrita en otro país no obliga al Registro **a quo**, ni a éste Tribunal a inscribirla en Costa Rica, por la soberanía territorial en materia marcaria.

QUINTO. Como consecuencia de lo expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos similares y relacionados a los identificados por las marcas inscritas. Permitir la inscripción de signo que se aspira amparar quebrantaría lo estipulado en el artículo **8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y numeral **25 párrafo primero e inciso e)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso **e) del artículo 24** del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo González Fournier**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GmbH & Co. KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, cincuenta segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, la que en esta acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MEDYN**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo González Fournier**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GmbH & Co. KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, cincuenta segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, la que en esta acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MEDYN**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por tercero

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR. 00.41.36

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR. 00.41.53