



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0973-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo MEDICHEM

Medichem S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10558-06)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 534-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Medichem S.A., organizada y existente bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:47:23 horas del 6 de octubre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 14 de noviembre de 2006, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representando a la empresa Medichem S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo MEDICHEM, para distinguir productos químicos para uso farmacéutico, médico o veterinario; productos químico-farmacéuticos, desinfectantes y biocidas, en clase 5 de la nomenclatura internacional. Luego, ante esta Instancia, modificó la lista de productos a ingredientes farmacéuticos activos, desinfectantes y biocidas” (ver folio 62 vuelto).



SEGUNDO. Que a las 13:47:23 horas del 6 de octubre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha 27 de octubre de 2008, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica **MEDIKEM**, registro N° 130140 a nombre de Laboratorios Maver Ltda., vigente hasta el 28 de noviembre del 2011, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. (Ver folios 57 y 58).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que entre los signos en pugna hay similitud, además de que protegen productos iguales, por lo que no se puede proceder al registro solicitado.

Por su parte, la recurrente en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal indicó limitar la lista de productos, que a pesar de compartir la misma clase los signos son suficientemente distintos, que los productos son distintos, que se ha permitido la coexistencia registral de marcas con núcleo idéntico, que la marca solicitada ya se ha usado en Costa Rica mientras que la inscrita no está en uso, que la versión gráfica del signo solicitado es



, por lo que es susceptible de protección marcaría.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. 1- Lista de productos. Sobre la supuesta limitación a la lista de productos que se hace ante esta sede (f. 62 frente y vuelto), tenemos que dicha figura jurídica está regulada en el artículo 11 párrafos primero y tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud

El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

(...)

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.”



La Ley de Marcas lo que permite respecto de la lista de productos original es solamente la reducción o la limitación, pero no un cambio en ella. En el presente asunto, se cambian los originales “productos químicos para uso farmacéutico, médico o veterinario; productos químico-farmacéuticos” por “ingredientes farmacéuticos activos”, sea, la lista no se redujo ni se limitó, se varió. Además, dicha actividad procesal conlleva el pago de una tasa, indicada en el artículo 94 inciso i) de ese mismo cuerpo legal, la cual no consta cancelada, todo lo cual hace imposible atender a lo pedido respecto de la lista de productos, por lo que el análisis del signo se hará tomando en cuenta los productos tal y como fueron señalados en la solicitud inicial.

2- Antecedentes registrales. Si bien a través de los diversos actos que emanan del Registro de la Propiedad Industrial se va marcando un derrotero acerca de la forma de concesión de los derechos de propiedad intelectual sobre los signos distintivos, el hecho de que en el Registro coexistan marcas idénticas o muy parecidas no puede ser un criterio a seguir de forma ciega por el Registrador para permitir la en el presente caso, al contrario, dentro de los lineamientos fijados por la Institución es que deberá de hacerse el análisis en cada caso concreto, atendiendo a las propias circunstancias del signo solicitado y al marco de calificación registral que rijan. Cada caso tiene sus propias circunstancias, y las que prevalecieron para permitir en otros casos la coexistencia no necesariamente son de aplicación para el caso bajo estudio.

3- Uso y no uso. Sobre el alegato de uso del signo solicitado en el mercado costarricense desde 1996 y de no uso de la marca registrada, los temas relacionados al derecho de prelación por el uso y a la defensa de no uso para contestar a una objeción del Registro, se encuentran regulados en los artículos 17 y 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas, no siendo este el momento procesal oportuno para realizar tales alegatos.

4- Uso real en el mercado. Si bien la apelante indica que la forma en que la marca se usa

realmente en el mercado es , este no es un alegato que pueda ser de recibo, ya que lo solicitado no es el signo mixto indicado, sino el signo denominativo **MEDICHEM**, y así es como deberá ser cotejado. Lo planteado supondría un cambio esencial en la marca, al



agregarse un gráfico, cambiar las letras de mayúsculas a minúsculas y adicionar el color azul, situación prohibida por el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas antes transcrito.

Analizados los anteriores puntos de los alegatos de la apelación, resta realizar el respectivo cotejo marcario entre el signo solicitado y la marca registrada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
MEDIKEM	MEDICHEM
Productos	Productos
Clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos	Clase 5: productos químicos para uso farmacéutico, médico o veterinario; productos químico-farmacéuticos, desinfectantes y biocidas

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, el Reglamento), que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza



Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) 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;

f) 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 o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Cotejando los niveles gráfico, fonético e ideológico, tenemos que, según el primero, ambos signos son del tipo denominativo, sea compuestos únicamente por letras, formados por una sola palabra, el signo inscrito consta de siete letras y el solicitado de 8, de las cuales 6 son



idénticas y están colocadas en la misma posición. Tan solo se diferencian por las letras K y CH, por lo que se puede concluir válidamente que a nivel gráfico existe un alto grado de similitud. A nivel fonético, por estar compuestas por casi las mismas letras y en idéntica posición, hace que el sonido que se produce al pronunciarlas sea muy similar, máxime que ambas terminan en las letras EM, terminación que no es usual en idioma español, lo cual le agrega una especial característica que, al presentarse en ambos signos, hace que se pueda tender a la confusión. La falta de un significado concreto en idioma español de ambos signos hace que el análisis ideológico deba quedar de lado. Entonces, lejos de la alegada diferencia entre los signos por parte de la apelante, se encuentran similitudes entre ambos que rayan con la igualdad, sin llegar a ella.

Pero, tal y como señala el inciso e) del artículo 24 del Reglamento antes transcrito, no basta con la similitud entre los signos, debe haber también identidad en la naturaleza de los productos, o riesgo de asociación o relación entre ellos. En el presente caso, vemos como coinciden las naturalezas farmacéutica y desinfectante de los productos que se pretenden distinguir respecto de los distinguidos con la marca inscrita, y los biocidas, cuya naturaleza es la de eliminar microorganismos (según el término “Biocida” desarrollado en la versión en español de la Wikipedia <http://es.wikipedia.org/wiki/Biocida>), están claramente relacionados con los desinfectantes. Entonces, lejos de la diferencia entre los productos que alega la apelante, se encuentra identidad y relación entre unos y otros, lo que aunado a las semejanzas gráficas y fonéticas, impide que se pueda otorgar el registro solicitado.

SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo MEDICHEM no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca MEDIKEM. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Medichem S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:47:23 horas del 6 de octubre de 2008, resolución que en este acto se confirma.



SÉTIMO. 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 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Medichem S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:47:23 horas del 6 de octubre de 2008, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **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

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33