

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0339-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca NEOCIDINE**

**Almirall-Prodesfarma S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7023-03)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 553-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del siete de octubre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Almirall-Prodesfarma S.A., organizada y existente según las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:30 horas del 25 de febrero de 2008.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 06 de octubre de 2003, el Licenciado Adrián Alvarenga Odio, cédula de identidad número uno-setecientos cuarenta y tres-trescientos dieciséis, representando a la empresa Activa S.A. de C.V., solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio **NEOCIDINE** en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos específicamente un antiulceroso, productos veterinarios e higiénicos.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Almirall-Prodesfarma S.A.

**TERCERO.** Que a las 08:30 horas del 25 de febrero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

**CUARTO.** Que en fecha 7 de abril de 2008, la representación de la empresa Almirall-Prodesfarma S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** 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 Jiménez Sancho; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca **CIDINE**, registro N° 110879, vigente hasta el 17 de diciembre del 2008, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos (folios 56 y 57).

**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, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado **NEOCIDINE** y las marca inscrita **CIDINE**, autorizó la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto considera que agregar NEO a la palabra CIDINE no crea suficiente diferencia, y que si existen similitudes gráficas, fonética e ideológicas que provocan confusión.

**CUARTO. 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
<b>CIDINE</b>	<b>NEOCIDINE</b>
Productos	Productos
Clase 5: productos farmacéuticos	Clase 5: productos farmacéuticos, específicamente un antiulceroso, productos veterinarios e higiénicos

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, 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.”

Así, tenemos que, en el nivel gráfico, ambos signos son del tipo denominativo, compuesto únicamente por letras. Vemos como comparten 6 letras, las cuales están colocadas en el mismo orden en ambas palabras. Si en este nivel, lo que las asemeja es el uso de las letras CIDINE, y las diferencia el uso de las letras NEO, vemos como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico existe similitud.

Al ser pronunciadas, claramente se denota una gran similitud entre ambas. “Neocidine” suena de una forma muy similar a “cidine”, en ambas se repite el sonido final “cidine”, variando únicamente en el sonido “neo”, que dentro del conjunto del sonido producido por ambas palabras pierde peso ante las similitudes apuntadas.

El nivel ideológico ha de ser analizado no solamente tomando en cuenta el significado de las palabras que componen el signo en cuestión, sino atendiendo también a las peculiaridades de la composición gramatical de los signos, cuando ésta pueda dar un significado que haga creer en el consumidor un hecho sobre el producto a consumir. En el presente caso, tenemos que el elemento compositivo NEO significa:

**“neo-.**

(Del gr. νῆος, nuevo).

1. elem. compos. Significa 'reciente', 'nuevo'. *Neocatólico, neolatino.*”

([http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=neo](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=neo))

Así, lleva razón el impugnante cuando afirma que el uso del elemento compositivo NEO crea una marca susceptible de causar confusión, puesto que, ideológicamente, el consumidor que conoce el producto identificado como CIDINE, al ver NEOCIDINE razonablemente se formará la idea de que el nuevo producto es una nueva versión del otro, y por ser una nueva versión, además podría pensar que es mejorada. Entonces, el nivel ideológico también presenta similitudes de gran importancia entre ambos signos.

Apuntadas las similitudes anteriores, resta realizar una comparación entre los productos distinguidos en ambos casos. Son de la clase 5, y son idénticos en cuanto a los productos farmacéuticos. Al pertenecer a esta clase en particular, dirigida en parte a productos que tienen que ver con la salud humana, debe de ser la Administración más estricta en la

comparación realizada, puesto que una confusión en este tipo de productos puede conllevar a un quebranto o agravamiento de la salud del consumidor.

Por la identidad y cercanía entre los productos, y por las similitudes gráfica, fonéticas e ideológicas que poseen ambos signos, es que considera este Tribunal que permitir la coexistencia registral de ambos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto del producto que realmente desea.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo **NEOCIDINE** no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca **CIDINE**. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Almirall-Prodesfarma S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:30 horas del 25 de febrero de 2008, resolución que en este acto se revoca, denegándose el registro a la marca **NEOCIDINE**.

**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, y 2º 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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por Almirall-Prodesfarma S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 08:30 horas del 25 de febrero de 2008, la que en este acto se



revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado de la marca **NEOCIDINE**. 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**.

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*