



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0009-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca “FAMPERYL”**

**ACORDA THERAPEUTICS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2013-2081)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 556 -2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del diecisiete de julio de dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el **Licenciado Federico Ureña Ferrero**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-901-453, en representación de la empresa **ACORDA THERAPEUTICS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Delaware Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, nueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de marzo de 2013, el Licenciado Hernán Pacheco Orfila, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-585-980, en representación de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FAMPERYL**” en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para*”



*apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.*

**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos de ley, dentro del término conferido presentó oposición el Licenciado Federico Ureña Ferrero, en representación de la empresa **ACORDA THERAPEUTICS, INC.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y nueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la oposición presentada admitiendo el registro de la marca propuesta.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Ureña Guerrero, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 Juez Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se



encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **“FAMPYRA”** bajo el Registro No **205505** a nombre de la empresa **ACORDA THERAPEUTICS INC.**, vigente desde el 22 de noviembre de 2010 hasta el 22 de noviembre del 2020, la cual protege *“Preparaciones farmacéuticas y biológicas usadas en el tratamiento de daños en la médula espinal, esclerosis múltiple y otros desordenes neurológicos y condiciones”*, en clase 5 Internacional (Ver folio 112).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la oposición presentada en contra de la solicitud de registro, admitiendo la marca de fábrica y de comercio **“FAMPERYL”**, en clase 5 Internacional, indicando que con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el inciso b) del artículo 24 de su Reglamento, al analizarla respecto del signo inscrito a favor de la empresa opositora **“FAMPYRA”**, si bien es cierto ambos signos comparten las letras **“FAMP”**, el resto de cada uno de los términos, a saber **“ERYL”** e **“YRA”**, son muy distintos, por lo que no se ve posibilidad alguna de provocar riesgo de confusión en el público consumidor.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante argumenta en sus agravios que la marca registrada y la que se solicita inscribir son similares a nivel gráfico y fonético. Sostiene que la base de ambas es la misma **“FAMP”** y que a pesar que luego tienen letras distintas, comparten las sílabas *R* e *Y*, que al contraponerse de manera continua influyen y confunden al consumidor final, quien pensará que se trata de marcas derivadas y relacionadas en su origen empresarial, máxime que se trata de la misma clasificación y los productos a proteger están íntima y directamente relacionados con los protegidos por el signo inscrito, que son productos farmacéuticos, los cuales evidentemente se comercializarán en los mismos lugares y por ello



su análisis exige una mayor rigurosidad. El signo propuesto implica un aprovechamiento injusto de la marca FAMPYRA de su representada, la cual goza de fama y notoriedad a nivel mundial, con lo que se perpetraría un acto de competencia desleal, en contravención a lo dispuesto en los incisos e) y k) del artículo 8 de la Ley de Marcas. En razón de dichos alegatos, solicita sea declarado con lugar su recurso y la oposición interpuesta. En consecuencia se proceda a revocar la resolución recurrida y rechazar la solicitud de registro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la inscripción de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, 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, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

*“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...***” (Agregado el énfasis)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, la Autoridad Registral concluyó que era aplicable a este caso el **inciso b)** transcrito, al considerar que la partícula “**FAMP**” es de uso común o generalizado y por ello no debe basar su comparación en ella. Por este motivo, el Registro fundamenta el cotejo de las marcas en los términos o partículas no genéricas, es decir en “**\_ERYL**” e “**\_YRA**”, que vistas en esta forma efectivamente parecen distintas.

No obstante, considera este Órgano de Alzada que el elemento “**FAMP**” no es un radical genérico, sino más bien el *factor tópico* de ambos signos, por ello resulta aplicable en este caso el inciso c) del citado artículo 24 del Reglamento.

Respecto de la **relevancia del factor tópico** el tratadista Carlos Fernández Novoa, en su Tratado sobre Derecho de Marcas, indica que este es un criterio propugnado por el Tribunal Supremo Español que consiste en que:

“...c) El *relieve del factor tópico*. [...] al comparar las marcas denominativas simples, ha de otorgarse un valor destacado al factor tópico y, singularmente, al dato de que sean dispares o coincidentes las sílabas que encabezan las respectivas denominaciones. Este dato ha sido invocado por la jurisprudencia, bien para fundamentar la inexistencia de semejanza entre las marcas, o bien para decretar la semejanza.

Así, la Sentencia de la Sala Tercera de 16 de octubre de 1974 decidió que la marca solicitada DIETAGEN no era confundible con las marcas anteriormente registradas



OTOGEN, ORIELTAGEN y DIANTIGEN porque “la evidente disparidad fonética o gráfica de las dos sílabas iniciales –DIETA, OTO, ORIE y DIANTI- de cada una de las cuatro denominaciones confrontadas, disparidad potenciada como consecuencia de su situación, *pues la circunstancia de aparecer en primer término les proporciona un mayor relieve* y neutraliza el otro elemento coincidente (GEN), permitiendo su convivencia pacífica en el mercado”. [...]

Por el contrario, la Sentencia de la Sala Tercera del 16 de octubre de 1976 invocó el factor tópico para decretar la semejanza de la marca solicitada CURPIEL con la marca prioritaria CUERPEL. La Sentencia afirmó a este respecto lo siguiente:

“que en una impresión de conjunto inmediata de las marcas confrontadas... se observa la equivalencia cuantitativa de sílabas y letras, así como la identidad absoluta de siete de éstas sobre un total de ocho... sin olvidar en esta descomposición analítica el relevante factor tópico tantas veces utilizado que otorga un valor decisivo a la situación de los elementos parciales coincidentes, muy especialmente cuando encabezan las denominaciones en contraste, según ocurre aquí y ahora con CUER y CUR, pues es el hecho de aparecer en primer lugar estas partículas tan semejantes entre sí les proporciona un mayor relieve” ...” (Fernández Novoa, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S. A. Madrid 2004, II Edición, páginas 304 y 305)

Por lo expuesto, queda claro para esta Autoridad de Alzada que la influencia del factor tópico es decisiva al confrontar marcas denominativas simples. Consecuencia de ello, al encontrar elementos parciales o partículas coincidentes entre los signos cotejados, el hecho de figurar éstos en primer lugar, es decir al inicio de la palabra, les proporciona una mayor fuerza y por ello debe otorgárseles un valor más destacado dentro del conjunto.

De este modo, confrontadas la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del Artículo 24 transcrito, sí observa este Tribunal la infracción al



artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí que deben acogerse los alegatos de la empresa apelante, todas vez que al confrontar las marcas “**FAMPERYL**” y “**FAMPYRA**”, se evidencia que hay identidad gráfica y fonética en casi todas las sílabas que las componen, siendo que existen *más semejanzas que diferencias*, y que hay identidad en el factor tópico “**FAMP**”, el cual destaca y prevalece dentro del conjunto marcario, dado lo cual el riesgo de provocar confusión en el consumidor es inminente, especialmente si consideramos que se trata de la clase 05 de la nomenclatura internacional, en donde efectivamente el análisis debe ser más riguroso por estar en juego la salud pública.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Federico Ureña Ferrero**, en representación de la empresa **ACORDA THERAPEUTICS INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, nueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil trece, la que en este acto se revoca para que se deniegue el registro en clase **5** del signo “**FAMPERYL**” solicitado por la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**.

**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, N° 8039 del 12 de octubre del 2000 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, 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 el **Licenciado Federico Ureña Ferrero**, en representación de la



empresa **ACORDA THERAPEUTICS INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, nueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil trece, la que en este acto se revoca para que se deniegue el registro en clase **5** del signo **“FAMPERYL”** solicitado por la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33