



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0829-TRA-PI

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

GEFARCA INDUSTRIA FARMACEUTICA PERESESPINOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-2349)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 611-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del dos de julio de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el señor **Edwin Segura Badilla**, mayor, casado por cuarta vez, empresario, vecino de San José, en su condición de apoderado especial administrativo de **GEFARCA INDUSTRIA FARMACEUTICA PERESESPINOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, domiciliada en Avenida República de Colombia No. 23, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con quince minutos, cuarenta y cinco segundos del veintiocho de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de marzo de dos mil once, el señor **Edwin Segura Badilla**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**OVUCLINDA**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para usos o propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés,



emplastos, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para empastar o tapar dientes y para impresas dentales, ceras dentales, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las ocho horas, quince minutos, cuarenta y cinco segundos del veintiocho de junio de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de julio de dos mil once, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las once horas, veintitrés minutos, veintinueve segundos del diez de agosto de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de **GYNOPHARM S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CLINDA**” bajo el registro número 100302 desde el 3 de marzo de 1997, vigente hasta el 3 de marzo de 2020, la cual protege y distingue en clase 5 internacional “preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales. (Ver folios 33 y 34 vuelto).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**OVUCLINDA**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita “**CLINDA**”, ya que ambas protegen productos iguales en la misma clase 5, y del estudio integral de distintivo, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de apelación manifiesta que la marca de su representada se modifica como GEFARCA OVUCLINDA en clase 5, con lo cual se desvirtúa cualquier parecido con la marca inscrita CLINDA en clase 5. Que al tratarse de marcas diferentes GEFARCA OVUCLINDA y CLINDA, la marca de mi representada es del todo inscribible, por ende solicito su registro. Que en materia de productos farmacéuticos ha privado un criterio amplio en cuanto al uso de raíces, prefijos, sufijos, y/o desinencias. Aduce, que no se puede pretender el derecho exclusivo sobre radicales o partículas e indica varias marcas que se han inscrito con similitudes en sus nombres, por lo que solicita se revoque la resolución citada y se ordene continuar con la tramitación de la presente solicitud.

Respecto a lo pretendido por la sociedad solicitante, específicamente en cuanto a la modificación de la marca “**OVUCLINDA**” por “**GEFARCA OVUCLINDA**”, la misma no es procedente conforme lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas, ya que éste implica un cambio esencial en la misma, por lo que dicha pretensión no se acoge.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean tambi3n relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el art3culo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N3 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, ambas son de tipo denominativas, vemos que la denominaci3n del signo inscrito “**CLINDA**” est3 conformado por una palabra de nueve letras, y el signo solicitado “**OVUCLINDA**” est3, formado por un solo vocablo de nueve letras, donde la inscrita est3 contenida en la solicitada tal y como puede apreciarse, por lo que a nivel *gr3fico* puede observarse, que el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, dado que ese rasgo que tienen en com3n podr3a inducir a los consumidores a asociarlas entre s3 y a pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial com3n. De ah3, que considera este Tribunal, que si bien es cierto, las marcas farmac3uticas se forman como lo se3ala la sociedad recurrente de ra3ces, prefijos, sufijos, y/o desinencias, los cuales podr3an resultar comunes en nombres marcarios, ello no puede impedir su inscripci3n, no obstante, considera esta Instancia que los consumidores al tener la marca pretendida “**OVUCLINDA**” para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificaci3n Internacional de Niza, frente al signo inscrito “**CLINDA**” que protege igualmente productos en la clase 5 de la Clasificaci3n citada, al momento de llevar a cabo el acto de consumo de los productos de uno y otro distintivo puede incurrir en una eventual confusi3n.

A igual conclusi3n se llega si se realiza el cotejo a nivel *fon3tico*, dado que la pronunciaci3n de los signos enfrentados resulta muy parecida, existiendo as3 una confusi3n auditiva. Desde el punto de vista *ideol3gico* no es necesario realizar el cotejo ya que ambos signos no cuentan con significado alguno.



En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas en debate, ya que éste podría pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común, por lo que el registro de la marca solicitada podría inducir a confusión a los adquirentes de uno y otro productos, de tal manera que el permitir la existencia de ambas marcas en el mercado generaría confundibilidad entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen los mismos, en razón que los mismos se encuentran en la misma clase 5. De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada **“OVUCLINDA”** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edwin Segura Badilla**, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **GEFARCA INDUSTRIA**



FARMACÉUTICA PERESESPINOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, quince minutos, cuarenta y cinco segundos del veintiocho de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma,

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edwin Segura Badilla**, en su condición de apoderado especial administrativo, de la empresa **GEFARCA INDUSTRIA FARMACÉUTICA PERESESPINOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, quince minutos, cuarenta y cinco segundos del veintiocho de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.