



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0269-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “MEDLEY”

Inversiones Oridama, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2004-7182-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 625-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Gassán Nasralah Martínez**, Farmacéutico, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-595-864, en su calidad de Vicepresidente y Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-081719, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con dieciséis minutos y cuarenta y dos segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de setiembre de 2004, el Licenciado Luis Alberto Guillén Downing, en representación de la empresa **MEDLEY, S.A.**, solicitó el registro del signo “**MEDLEY**”, como marca de fábrica y comercio para distinguir y proteger productos farmacéuticos en general, propios de la **Clase 05** del nomenclátor internacional.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado



ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de abril de 2005, el señor Gassán Nasralah Martínez, en representación de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de registro marcario.

III.- Que mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con dieciséis minutos y cuarenta y dos segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta [sic] (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**MEDLEY**”, en clase 05 Internacional; presentada por el Licenciado Luis Alberto Guillén Downing, en representación de **MEDLEY, S.A.**, la cual se acoge (...)”.*

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2008, el señor Gassán Nasralah Martínez, en representación de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 26 de enero de 2009 expresó agravios.

V.- 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. **EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se adiciona el Hecho Probado “2”, para agregar el respaldo documental de sus ítems, de la siguiente manera: el de la marca MEDIGRAY, registro 76606, se encuentra a folios 184 y 185; el de la marca MEDIGRAY,



registro 112764, se encuentra a folios 168 y 169; el de la marca MEDIGRAY (DISEÑO), registro 112765, se encuentra a folios 170 y 171; el de la marca MEDIGRAY (DISEÑO), registro 112763, se encuentra a folios 166 y 167; el de la marca MEDIGRAY ALERGEL, registro 107529, se encuentra a folios 174 y 175; el de la marca MEDIGRAY DURASEX, registro 140466, se encuentra a folios 178 y 179; el de la marca MEDIGRAY DURASEX, registro 140465, se encuentra a folios 176 y 177; el de la marca MIEDIGRAY FUSIBIOTIC, registro 137035, se encuentra a folios 182 y 183; el de la marca MEDIGRAY LACTASAN, registro 140467, se encuentra a folios 180 y 181; el de la marca MIEDIGRAY OVOGEL, registro 106732, se encuentra a folios 172 y 173; y el de la marca MEDIGRAY VIGOR, registro 115726, se encuentra a folios 164 y 165.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de No Probados.

TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO. El representante de la empresa **MEDLEY, S.A.**, solicitó el registro del signo “**MEDLEY**”, como marca de fábrica y comercio en **Clase 05** del nomenclátor internacional, a lo que se opuso el representante de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, por encontrarse ya inscrita a nombre de ésta las marcas descritas en el Hecho Probado 2 de esta resolución, y que constituirían la familia marcaria “**MEDIGRAY**”, ubicada en las **Clases 03 y 05**, razón por la cual estimó que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre unos y otros productos amparados por los citados signos. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada se declaró sin lugar tal oposición y se admitió la solicitud de registro formulada, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo como marca, 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, 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
MEDIGRAY MEDIGRAY (Diseño) MEDIGRAY ALERGEL MEDIGRAY DURASEX MIEDIGRAY FUSIBIOTIC	MEDLEY



MEDIGRAY LACTASAN MEDIGRAY OVOGEL MEDIGRAY VIGOR	
---	--

... desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas contrapuestas son –con la salvedad de una sola, que es **mixta**– las 10 de la empresa opositora y la solicitada, todas meramente **denominativas**, esto es, compuestas por palabras, manteniendo todas las 11 inscritas, como factor común, la palabra, “**MEDIGRAY_**”, y 7 de ellas un vocablo más que resultaría ser en éstas el elemento preponderante y el que tiene una mayor distintividad. Esto quiere decir, entonces, que si la marca propuesta es “**MEDLEY**”, el vínculo entre las marcas enfrentadas sería, en el caso de las registradas, el vocablo “**MEDIGRAY_**”, que sería el único presente en 5 de ellas, y el secundario en las 6 restantes.

Bajo esa tesitura, “**MEDIGRAY**” y “**MEDLEY**” resultan ser, en términos visuales y ortográficos, dos signos poco parecidos entre sí, por cuanto aunque se inician con las letras “M” “E” y “D”, sus prefijos son distintos, “**MEDI_**” y “**MED_**”, y aunque terminan con la letra “Y”, sus respectivos sufijos son distintos: “**_GRAY**” y “**_LEY**”, todo lo cual tiene verdadera importancia al momento de verificarse el cotejo fonético.

En efecto, como derivación de lo anterior, se tiene que desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las sílabas, consonantes y vocales, la pronunciación y escucha de “**MEDIGRAY**” y “**MEDLEY**” son, conforme a la dicción común costarricense, totalmente diferentes y distinguibles una de la otra, razón por la cual los vocablos bajo análisis son, en términos fonéticos, diferentes.

Y desde un punto de vista ideológico, por cuanto en definitiva “**MEDIGRAY**” y “**MEDLEY**” son signos de fantasía, carentes de un significado conceptual debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española ni se trata de palabras de otro idioma, entre unos y otros no habría posibilidad de hallar alguna suerte de semejanza o igualdad.



Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existen motivos que impidan su coexistencia registral, por cuanto son más sus diferencias que sus semejanzas. Y si a esto se le aúna que a la postre, aunque una y otra marca distinguirían y protegerían productos de la misma Clase 05 del nomenclátor, no considera este Tribunal que el público consumidor medio pueda incurrir en un riesgo de confusión entre unos y otros.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas y ser viable, por ende, su coexistencia registral, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el señor Gassán Nasralah Martínez, en representación de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, por resultar improcedentes, y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con dieciséis minutos y cuarenta y dos segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con dieciséis minutos y cuarenta y dos segundos del cuatro de diciembre de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

dos mil ocho, la cual, en lo apelado, SE CONFIRMA.— Se tiene 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.41.55