



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0739-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NEXADRON”

KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3431-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 625 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, mayor, casado una vez, abogado, con domicilio en San José, Calle 36, avenidas 7 y 9, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta y uno-ocho-cientos tres, en su condición de apoderado de la sociedad **KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, constituida y organizada bajo las leyes de Argentina, con domicilio fabril en calle Rivadavia número 2151, piso 32, departamento E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, seis segundos del ocho de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de abril de dos mil diez, el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio “NEXADRON”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuatro minutos, seis segundos del ocho de julio de dos mil diez, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca “NEXADRON” en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. Que el Licenciado **José Antonio Gamboa Vásquez**, en su condición de apoderado de la empresa solicitante, impugnó, mediante el recurso de apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las diez horas, quince minutos del trece de octubre de dos mil diez, expresó agravios.

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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo “NEXORON”, bajo el registro número **170291**, desde el



21 de setiembre de 2007 al 21 de setiembre de 2017, para proteger y distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas, preparaciones y reagentes de diagnóstico para uso clínico y médico, propiedad de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**. (Ver folios 31 a 32).

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 RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro del signo “**NEXADRON**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto según lo estimó dicho Registro, en el considerando IX, que:

*“ (...) la marca (...) **NEXADRON**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así, se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita **NEXORON**; por cuanto la marca solicitada protege productos los cuales podrían estar incluidos en la lista de productos protegidos por la marca inscrita todos en la misma clase 05 internacional e igualmente están dirigidos a humanos, y que los puntos de venta son los mismos. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud (...) lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarla e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos de igual naturaleza en la misma clase, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción (...)*”



CUARTO. Por su parte en el escrito de apelación y expresión de agravios la empresa apelante manifiesta que:

“La solicitud marcaría de mi representada NEXADRON en clase 05 internacional NO es similar o idéntica a la marca inscrita NEXORON de la empresa BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, registro N° 170291, en clase 05 internacional como lo afirma el Registro; por lo siguiente: No es cierto que el signo NEXADRON sea idéntico a NEXORON como erróneamente se detalla, pues a simple vista se desprende que entre éstos signos marcarios no existe identidad alguna, ni siquiera ortográfica (...) por lo que ambas pueden coexistir registralmente, dado que no existe ni visual ni fonéticamente confusión alguna entre (...) ambos distintivos.”

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El **artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el **inciso a)** bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, 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 y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio*



de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

SEXTO. En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “**NEXADRON**”, y la inscrita “**NEXORON**” catalogadas como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, este Tribunal estima, que entre la presentada y la inscrita se presenta una similitud gráfica y fonética, no así ideológica, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. *Gráfica*, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son muy parecidas, siendo la única diferencia las letras del centro, la “**O**” (en el signo inscrito) y “**AD**” (en el signo solicitado), coincidiendo en las letras “**NEX**” al inicio y “**RON**” al final, advirtiéndose que el signo que pretende la inscripción, no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor, todo lo cual le resta distintividad al término solicitado.

En relación al aspecto *fonético*, tal similitud también se da, ya que en su pronunciación y por ende en su audición los signos son semejantes, pues las pequeñas diferencias no provocan una variación fonética significativa, lo que le resta distintividad al término señalado.

Y desde un punto de vista *ideológico*, ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados



conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

SÉTIMO. Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos de una misma naturaleza “farmacéuticos” al igual que ampara la inscrita, que se ubican en la misma clase 05, y aunque los productos que se solicitan proteger no se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, sino que se exponen en forma general, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición, existiendo la posibilidad de causar confusión hasta en el dependiente que despacha los medicamentos en las farmacias. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del **artículo 24 inciso e)** del Reglamento citado.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente, además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos, su verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

OCTAVO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vásquez**, en su condición de apoderado de la sociedad **KLONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDA LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, seis segundos del ocho de julio de dos mil diez, la cual 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.-
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.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR. 00.41.36