



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0382-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica “GYNOCLINV”**

**Johnson & Johnson, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 193-06)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 690-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las doce horas treinta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil ocho.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número unoquinientos noventa y nueve- cero setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, domiciliada en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y un minutos doce segundos del dieciocho de abril de dos mil ocho.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el nueve de enero de dos mil seis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz en la representación dicha, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*Gynoclinv*” en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas especialmente una preparación ginecológica anti-infecciosa.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución número dictada a las ocho horas cuarenta y un minutos doce segundos del dieciocho de abril de dos mil ocho, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por existir inscrita la marca “**GYNOVIN**”, registro número 110754, para proteger productos de la clase 5 concretamente, anticonceptivos orales, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO:** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: **UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **GYNOVIN**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger productos anticonceptivos orales, registro número ciento diez mil setecientos cincuenta y cuatro, vigente hasta el catorce de diciembre de dos mil ocho, cuyo titular es la empresa **Bayer Schering Pharma AG.** (ver folio 36 y 37)

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca



solicitada, ya que al hacer el estudio respectiva encuentra que existe inscrita la marca **GYNOVIN**, en la misma clase de la solicitada y para proteger productos relacionados, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, ya que existe entre ambos vocablos suficiente distintividad tanto gráfica como fonética que permiten la coexistencia de ambos.

**CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección 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 confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<b>GINOVIN</b>	<b>GYNOCCLINV</b>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUE
Para proteger en clase 5 de la Nomenclatura Internacional productos anticonceptivos	Para proteger en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional



orales.	Preparaciones farmacéuticas, especialmente una preparación ginecológica anti-infecciosa.
---------	--

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, por cuanto sólo están compuestas por un grupo de letras, la solicitada se compone de una palabra: “**GYNOCLINV**” conformada de nueve letras, siete consonantes **G-Y-N-C-L-N-V** y dos vocales **O-I**, cuya raíz es “**GYNO**” mientras que la marca inscrita “**GYNOVIN**” está compuesta de una sola palabra constituida por siete letras, cinco consonantes **G-Y-N-V-N** e igualmente dos vocales **O-I**, y cuya raíz es “**GYNO**”. Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas tienen: a) el mismo número de vocales, b) igual raíz **GYNO** y **GYNO**, c) la sílaba tónica, que aunque las consonantes sean distintas, por ocupar la vocal la misma posición, la sonoridad entre ambas es similar, d) misma sucesión de las vocales **O-I** tanto en una denominación como en otra.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo entre ambos signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre ellos, ya que desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en el número de vocales, la raíz, en la sílaba tónica y en la posición de las vocales. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tiene una vocalización similar, pues tienen similar raíz y la misma sílaba tónica.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia*



*del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y siendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, “productos farmacéuticos”, se debe ser aún más estricto en el análisis, pues, se trata de productos de consumo humano, que tienen que ver con la salud de las personas y así lo ha expresado la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su resolución N° 271-2004 de las 9: 35 horas del 12 de agosto del 2004, al decir: “Tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre la similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado”.*

**QUINTO:** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por las marcas inscritas. Permitirse la inscripción de la marca “**GYNOCLINV**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y un minutos doce segundos del dieciocho de abril de dos mil ocho, 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, 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, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y un minutos doce segundos del dieciocho de abril de dos mil ocho, 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

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



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**