



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0904-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “CALCIUMACETAT-NEFRO”

MEDICE ARZNEIMITTEL PÜTTER GmbH & Co.KG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2008-2011)

[Marcas y otros signos]

VOTO No. 737-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo González Fournier**, mayor, casado, abogado, vecino de Alajuela, con cédula de identidad 1-514-630, en representación de la sociedad **MEDICE ARZNEIMITTEL PÜTTER GmbH & Co.KG.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y tres minutos, cuarenta segundos del doce de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de marzo de 2011, el **Licenciado Ricardo González Fournier**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CALCIUMACETAT-NEFRO”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano”*.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de junio de 2011, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en



representación de la empresa **ABBOTT LABORATORIES**, se opone al relacionado registro, en virtud que ser titular del signo “**NEPRO**” inscrito bajo Registro No. 198269 en Clase 05 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, treinta y tres minutos, cuarenta segundos del doce de setiembre de dos mil once, declara con lugar la oposición presentada y rechaza de plano el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado el 27 de setiembre de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado González Fournier, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos que por demostrados tuvo el a quo, agregando únicamente que el enumerado como (2) se sustenta a folios 66 y 67 de este expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, concluye que el registro solicitado se compone de dos palabras “*CALCIUMACETAT*” y “*NEFRO*”. Afirma que al consultar la primera de esas palabras en el traductor Google, y de las pruebas aportadas por la empresa opositora, encontró que su significado es “*ACETATO DE CALCIO*”, el cual resulta un término de uso común para productos farmacéuticos y por ello debe dejarse al uso libre de cualquier fabricante de este tipo de productos. En razón de lo anterior, el elemento que puede dar distintividad al signo es “*NEFRO*” y por ello el cotejo debe realizarse entre éste y la marca inscrita “*NEPRO*”. Al realizar ese cotejo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concluye el *a quo* que la marca propuesta “*CALCIUMACETAT-NEFRO*” es inadmisibles por derechos de terceros por cuanto al compararla con la inscrita “*NEPRO*”, se comprueba una gran similitud, aunado a que ambas se refieren a los mismos productos, dado lo cual, se puede producir confusión en el consumidor. Aunado a lo anterior, ambas se ubican en la Clase 05 internacional, en donde el análisis debe ser más riguroso porque debe privar la protección del bien común y de la salud pública.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, alega que entre ambos signos hay elementos distintivos suficientes que los particularizan y permiten su coexistencia registral. Agrega que la combinación de ambas palabras constituye un elemento distintivo, y por ello no puede afirmarse que “exclusivamente” sea un signo genérico y descriptivo, sino simplemente explicativo del producto y de tal manera susceptible de registración. Afirma que la marca solicitada se encuentra inscrita a favor de su poderdante en Alemania, que es su país de origen, así como en todos los países de Centroamérica y el Caribe. Adiciona a lo anterior que, al valorar la similitud entre signos, ésta debe ser de un grado tal que sea capaz de provocar error o confusión en el consumidor, lo que en este caso concreto no se da y por ello solicita sea acogido su recurso y rechazada la oposición presentada por la empresa Abbot Laboratories, y en consecuencia se continúe con el trámite de la inscripción solicitada.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Advierte este Tribunal que, el caso que nos ocupa, tal y como afirma el Registro a quo, al realizar el cotejo marcario se evidencia una gran similitud entre los signos “*NEFRO*” y “*NEPRO*”, tanto a nivel gráfico como fonético, por cuanto las sílabas que los conforman son muy parecidas, ya que la diferencia entre ellos es muy sutil, específicamente las sílabas “*F*” y “*P*”, siendo que la marca inscrita se encuentra implícita en la solicitada y por lo tanto sí puede provocar error o confusión en el consumidor.

Considera esta Autoridad que no pueden admitirse los agravios expresados por la empresa apelante, ya que el primer elemento del signo propuesto “*CALCIUMACETAT*”, que según indica el solicitante es el que le da distintividad, describe y otorga características al segundo elemento, sea “*NEFRO*”, esto implica que es errónea la afirmación del recurrente en sentido que no es descriptivo ni genérico sino explicativo del producto, por cuanto ese término da directamente la impresión que se trata de algún medicamento que contiene calcio y podría confundirse con la marca inscrita.

Por otra parte, no aporta el apelante prueba alguna de la inscripción del signo a favor de su representada en otros países de Centroamérica, el Caribe y Alemania, y, en todo caso, debe recordarse que el derecho marcario se encuentra fuertemente apegado al principio de territorialidad, sea que, el registro de la marca en otros países no puede ser un elemento a considerar para otorgarla en el nuestro.

De esta manera, resulta evidente que el signo solicitado no supera el análisis gráfico ni fonético y por esta razón no es susceptible de protección registral, por ser similar a un signo inscrito a nombre de otro titular, siendo que, contrario a lo alegado por el recurrente, no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral.

Dadas las anteriores consideraciones, no resultan de recibo los alegatos del recurrente y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Ricardo González**



Fournier, en representación de la empresa **MEDICE ARZNEIMITTEL PÜTTER GmbH & Co. KG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y tres minutos, cuarenta segundos del doce de setiembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Ricardo González Fournier**, en representación de la empresa **MEDICE ARZNEIMITTEL PÜTTER GmbH & Co. KG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y tres minutos, cuarenta segundos del doce de setiembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**CALCIUMACETAT-NEFRO**” solicitado por la recurrente. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33