

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2006-0351-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “MEDA”

Mepha AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 1790-02)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 745-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Jürgen Gustav Nanne Koberg**, mayor, soltero, Abogado, vecino de Escazú, y titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cuarenta y tres- doscientos noventa y cuatro, es su calidad de Apoderada Especial de la empresa **MEPHA AG.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Suiza, con domicilio en Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del veintiséis de marzo de dos mil tres.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2002 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Edgar Acuña Delgado, mayor, soltero, farmacéutico, cédula de identidad siete-cero veintiuno-nueve siete siete, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad INFARMA LTDA., cédula de persona jurídica 3-102-011081, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “MEDA” en **Clase 5** de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger preparaciones farmacéuticas de uso humano.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido al efecto el Licenciado Jürgen Gustav Nanne Koberg, de calidades y condición señaladas, planteó oposición al registro solicitado, alegando, en términos generales, que el distintivo marcario solicitado presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita de su representada “MEPHA”, entre otras, en clase 5 nomenclatura internacional.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas del veintiséis de marzo de dos mil tres, dispuso: *“**POR TANTO** / (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **MEPHA, AG.**, de Suiza, contra la solicitud de inscripción de la marca “**MEDA**”, en clase 05, de **INFARMA, LIMITADA**, de esta plaza, la cual se **ACOGE**. (...) **NOTIFÍQUESE**”* .

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Jürgen Gustav Nanne Koberg, mediante escrito presentado el 04 de julio de 2003 interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio.

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

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa MEPHA AG., se encuentra inscrita la marca “**MEPHA**” **DISEÑO**, como marca de fábrica con el registro número **74917**, en **Clase 5** y vigente del 15 de marzo de 1991 al 15 de marzo de 2011, para distinguir y proteger productos farmacéuticos (folio 111).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa MEPHA AG., se encuentra inscrita la marca “**MEPHA**”, como marca de fábrica con el registro número **128156**, en **Clase 5** y vigente del 17 de setiembre de 2001 al 17 de setiembre de 2011, para distinguir y proteger preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, así como preparaciones para el cuidado de la salud; preparaciones farmacéuticas en formulaciones galénicas y formatos de administración (TTS), parches penetrantes en la piel, parches adhesivos tratados o impregnados con ingredientes farmacéuticos activos, sustancias diagnósticas para fines médicos, tés medicinales y tés de hierbas, restauradores para fines médicos, parches y yesos, materiales para vendajes, desinfectantes, antisépticos (folio 115).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado “**MEDA**” y la marca inscrita “**MEPHA**”, y por cuanto consideró que la marca solicitada estuvo inscrita en ese Registro desde el 9 de abril de 1991 y coexistió en el mercado con la marca MEPHA durante más de diez años sin que existiera confusión en los consumidores, autorizó la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, el recurrente basó sus agravios en la similitud entre el signo solicitado y los inscritos, argumentando que la similitud entre ambas marcas se presta para confusiones por

parte del público consumidor, circunstancia que adquiere valor cuando se trata de productos para uso humano y que al imitarse la marca de su representada se pone en peligro su nombre y fama, solicitando se revoque la resolución recurrida y rechazar la solicitud de inscripción de la marca MEDA.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Conforme los argumentos de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del veintiséis de marzo de dos mil tres debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En efecto, la inscripción de la marca que se gestiona “**MEDA**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética con la inscrita “**MEPHA**” cuyo titular es la empresa opositora MEPHA AG. Del cotejo, puede observarse que en efecto tal y como lo señala el opositor, la disimilitud entre ambas es la sustitución de las letras “PH” por la “D”, lo demás es igual, lo cual le resta distintividad al término pretendido. En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud en cuanto a la vocalización en conjunto de las sílabas, ya que la pronunciación de las vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, siendo así, que conforme a lo antes señalado, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito. En el marco del cotejo ideológico, los signos, no presentan similitud ya que no comportan una acepción en español, ni evocan a un mismo concepto.

Precisamente, esa similitud que se desprende del cotejo de las marcas impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor

medio, que considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria, máxime que al pertenecer a la misma clase 5 de la nomenclatura oficial, va a estar expuestos en los mismos puntos de venta.

A de tenerse presente que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; fundamentado en el derecho del titular a la individualización de su producto o servicio y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Todo lo anterior, se ciñe a la regla de los artículos 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*.

A este respecto, según se constata del expediente (folios 111 y 115) la opositora tiene inscritas desde el año 1991 y 2001, marcas de fábrica y de comercio con el distintivo **“MEPHA”**, lo cual evidencia que la empresa MEPHA AG., ha tenido en el mercado ese signo como marca para identificar sus productos, por lo que el consumidor medio podría asociar que las marcas con un nombre similar como la solicitada tienen un mismo origen empresarial. En este sentido, el razonamiento que señala la resolución recurrida, en relación a que la marca **MEDA** ya estuvo inscrita en el Registro desde el 9 de abril de 1991 y que coexistió en el mercado con la marca **MEPHA** durante más de diez años, manifestación dada por ese Registro para declarar sin lugar la oposición y acoger la marca solicitada, no es compartido por este Tribunal, en virtud de que se carece de los elementos idóneos en el expediente para aseverar que no existió confusión en los consumidores.

Así las cosas, considera este Tribunal, que el signo solicitado “**MEDA**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Jurgüen Gustav Nanne Koberg, en su condición de apoderado especial de la empresa **MEPHA AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del veintiséis de marzo de dos mil tres, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado.

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 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 expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jurgüen Gustav Nanne Koberg,

en su condición de apoderado especial de la empresa **MEPHA AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del veintiséis de marzo de dos mil tres, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55