



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-1000- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “OXAMIN”**

**Parke Davis & Company, Novartis AG, apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1782-2002 )**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 787-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del trece de julio de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado,, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro. Apoderado especial de la empresa **PARKE, DAVIS & COMPANY**, y el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trecientos noventa, apoderado de la compañía **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y tres minutos veintitrés segundos del dos de octubre de dos mil ocho.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de marzo de dos mil dos, por el señor Edgar Acuña Delgado, mayor, soltero, farmacéutico, titular de la cédula de identidad número siete-cero veintiuno nueve siete siete, apoderado de la compañía **INFARMA LITDA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en Autopista Radial a Zapote, 700 metros al Este de la Clínica Dr Carlos



Durán, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OXAMIN**”, en clase 05, para proteger y distinguir Preparaciones farmacéuticas de Uso Humano.

**SEGUNDO.** Publicado el edicto y dentro del término de ley se opusieron las compañías **PARKE, DAVIS & COMPANY** y la compañía **NOVARTIS A G**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y tres minutos, veintitrés segundos del dos de octubre de dos mil ocho, resolvió “...*Se declara sin lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de las empresas **PARKE, DAVIS & COMPANY** y **NOVARTIS A.G** contra la solicitud de inscripción de la marca “**OXAMIN** en clase 05 Internacional presentada por Edgar Acuña Delgado, en representación de **INFARMA LTDA**, la cual se acoge...*”, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** Que los licenciados Víctor Vargas Valenzuela Apoderado especial de la empresa **PARKE, DAVIS & COMPANY**, y el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, apoderado de la compañía **NOVARTIS AG**, presentan recurso de apelación contra la resolución dictada a las diez horas cuarenta y tres minutos, veintitrés segundos del dos de octubre de dos mil ocho, visible a folios 50 y 52 del expediente.

**CUARTO.** 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 provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Lic. Luis Jiménez Sancho**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:



Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas (Ver a folios 72 a 75 del expediente administrativo)

1) **OKACIN** bajo el registro número 99004, para proteger en clase 05, Preparaciones Farmacéuticas. Titular Novartis AG.

2) **EPAMIN** bajo el registro número 8088, en clase 05, para proteger un anticonvulsivo. Titular Parke Davis & A Company LLC.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA**

**CUARTO: EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER.** En el caso bajo examen, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por las compañías **PARKE, DAVIS & COMPANY** y la Compañía **NOVARTIS A G.** en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OXAMIN**”, en clase 05, para proteger y distinguir Preparaciones farmacéuticas de Uso Humano, por haber considerado que desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada está conformada por seis letras, de las cuales comparte similitudes en cuatro de ellas con las marcas registradas, sin embargo solo en el caso de la marca **EPAMIN** comparte la finalización de la palabra, sin embargo, la raíz es totalmente diferente, evitándose de esta forma el riesgo de confusión en el consumidor, además de que el término **EPA** en relación con el término **OXA** no tienen ninguna identidad gráfica, siendo así se da la distintividad gráfica necesaria en la marca solicitada. Con respecto a la marca **OKACIN** existe igualmente similitud en cuatro de sus letras, sin embargo, las palabras ni inician ni finalizan de igual manera, la conformación de las letras son suficientemente diferentes como para poder diferenciarlas entre ellas, por tanto no puede alegarse que las



semejanzas pueden inducir a error al consumidor respecto a los productos que se protegen por ellas.

Por tanto, consideró el Registro al realizar el cotejo entre la marca solicitada “**OXAMIN**”, en clase 05 del Nomenclátor Internacional y las marcas inscritas propiedad de una de las empresas oponentes que contienen la denominación “**OKACIN**”, en clase 05 del Nomenclátor citado, lo siguiente:”...*Fonéticamente los signos resultan diferentes no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, pues en este caso lo que se debe comparar son los términos que los diferencian, al igual que ideológicamente pues los signos no evocan algún significado que se pueda asociar...*”

En sentido contrario, en su escrito de apelación el representante de la Compañía **NOVARTIS A G**, alegó que el cotejo marcario fue realizado bajo un análisis confuso y que en el caso de las marcas que amparen productos farmacéuticos, el análisis debe hacerse con mayor cuidado por tratarse de productos destinados a proteger la salud pública. Además de que las dos marcas están en clase 05, una para productos farmacéuticos de uso humano y otra para preparaciones farmacéuticas, que viene siendo para los efectos lo mismo, por lo que existe una identidad de productos que resulta altamente perjudicial para el consumidor medio.

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido que “*El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*”

*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses*



*legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*

*“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en*



*cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*

*g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*

*Para determinar tal riesgo, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, 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. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca*



*preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).*

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*“Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas.” (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada “OXAMIN” que es una marca denominativa, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentran las marcas inscritas, **OKACIN** y **EPAMIN**,



según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 72 al 75), tal y como se puede apreciar, la marca solicitada está conformada por seis letras, de las cuales comparte similitudes en cuatro de ellas con las marcas registradas, sin embargo solo en el caso de la marca **EPAMIN** comparte la finalización de la palabra, sin embargo, la raíz es totalmente diferente, evitándose de esta forma el riesgo de confusión en el consumidor, además de que el término **EPA** en relación con el término **OXA** no tienen ninguna identidad gráfica, siendo así se da la distintividad gráfica necesaria en la marca solicitada. Con respecto a la marca **OKACIN** existe igualmente similitud en cuatro de sus letras, sin embargo, las palabras ni inician ni finalizan de igual manera, la conformación de las letras son suficientemente diferentes como para poder diferenciarlas entre ellas, por tanto no puede alegarse que las semejanzas pueden inducir a error al consumidor respecto a los productos que se protegen por ellas.

Conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

*“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...”* (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de estas marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son descriptivos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen





el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
EPAMIN OKACIN	“OXAMIN”

En la resolución recurrida, el Registro apunta que la denominación “**OXAMIN**”, cotejada con la marca **EPAMIN** comparte la finalización de la palabra, sin embargo, la raíz es totalmente diferente, evitándose de esta forma el riesgo de confusión en el consumidor, además de que el término **EPA** en relación con el término **OXA** no tienen ninguna identidad gráfica, siendo así se da la distintividad gráfica necesaria en la marca solicitada.

Por lo anterior, tenemos, que entre la marca “**OXAMIN**” solicitada y las marcas “**EPAMIN**” y “**OKACIN**”, inscritas, no es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, por el contrario, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor no es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, cuando manifiesta que: “(...)...*Fonéticamente los signos resultan diferentes no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, pues en este caso lo que se debe comparar son los términos que los diferencian, al igual que ideológicamente pues los signos no evocan algún significado que se pueda asociar...*”



Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Apoderado especial de la empresa **PARKE, DAVIS & COMPANY**, y el apoderado de la compañía **NOVARTIS AG** y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

**SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, Apoderado especial de la empresa **PARKE, DAVIS & COMPANY**, y el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, apoderado de la compañía **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y tres minutos veintitrés segundos del dos de octubre de dos mil ocho la cual 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*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**