



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0244-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica “TARGINIQ”

MUNDIPHARMA AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 840-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 793-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **MUNDIPHARMA AG.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos con veintitrés segundos del veintisiete de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de enero de 2014, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MUNDIPHARMA AG.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, solicitó el registro de la marca de fábrica “**TARGINIQ**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Preparaciones y sustancias farmacéuticas, a saber, analgésicos.*”

SEGUNDO. Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La



Gacetas números 118, 119 y 120 de los días 20, 23 y 24 del mes de junio de 2014, y en razón de ello el representante de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**TARGINIQ**”, presentada por el representante de la empresa **MUNDIPHARMA A.G.**

TERCERO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos con veintitrés segundos del veintisiete de enero de dos mil quince, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando; “... *Se declara con lugar la oposición interpuesta por la señora ALEJANDRA CASTRO BONILLA, en su condición de representante de AVENTIS PHARMA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “TARGINIQ”; en clase 05 internacional, presentada por el señor VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, en su condición de representante de la compañía MUNDIPHARMA A.G, la cual se deniega. ...*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **MUNDIPHARMA A.G.**, interpone para el día 18 de febrero de 2015, recurso de apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y cinco minutos con tres segundos del veinte de febrero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”

SEXTO. 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 causen 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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, el siguiente:

- Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, cuenta con el registro número **203938**, correspondiente a la marca de fábrica y comercio: **“TARGIFOR”**, en **clase 05** Internacional de Niza. (v.f 57, 58)

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, consideró que existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar el registro solicitado **“TARGINIQ”** en clase 05 internacional, presentada por la empresa **MUNDIPHARMA A.G.** Lo anterior, en virtud de que del cotejo realizado con la marca inscrita **“TARGIFOR”** propiedad de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, se desprende que existe similitud tanto a nivel gráfico como fonético como para poder identificarlas entre sí, lo que puede generar un riesgo de confusión en el consumidor, así como asociación empresarial, por ende, incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa **MUNDIPHARMA A.G.**, dentro de sus agravios



señaló que la marca de fábrica “**TARGINIQ**”, en clase 05 internacional, presentada por su representada **MUNDIPHARMA A.G.**, puede coexistir en el mercado con la marca inscrita “**TARGIFOR**” propiedad de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, dado que ambas se escriben y pronuncian de manera distinta. Siendo que estas a pesar de compartir su radical, sus desinencias son fácilmente distinguibles, con lo cual se aleja la posibilidad de confusión entre ellas. Se incorpora el Voto 1217-2009, dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las 8:00 horas 40 minutos del 05 de octubre de 2009, como sustento de sus manifestaciones. Agrega, que las marcas pretenden la protección de productos diferentes, sea que la marca de su representada “**TARGINIQ**”, lo que pretende proteger son “*preparaciones y sustancias farmacéuticas, a saber: analgésicos*”, en tanto la marca “**TARGIFOR**”, protege una infinidad de productos dejando totalmente abierto el ámbito de lo que puede o no comercializar en el país, alejando de esa manera la posibilidad de confusión. Por las razones indicadas solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene la continuación del trámite de inscripción de la marca “**TARGINIQ**”, en clase 05 internacional, solicitada por su representada.

Asimismo, la representante de la empresa opositora **AVENTIS PHARMA S.A.**, señala en sus razonamientos que la marca solicitada “**TARGINIQ**” es inadmisibles, siendo que del cotejo realizado por su mandante se desprende que entre ellas existe similitud con la marca propiedad de su representada. Además, la marca solicitada pretende la protección de “*preparaciones y sustancias farmacéuticas, a saber: analgésicos*”, es decir, correspondería a una marca que ofrecerá productos muy similares a los protegidos por su representada, dentro del ámbito médico y farmacéutico, por lo que desde el punto de vista ideológico ambos signos resultan idénticos. Por lo anterior, es evidente que la marca solicitada no puede ser registrada, ya que ello causaría un grave perjuicio a los intereses de su representada, como para los del consumidor, quien podría verse afectado ante la coexistencia de signos prácticamente idénticos, para proteger los mismos productos. En consecuencia, solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **MUNDIPHARMA A.G.**, y mantenga lo



resuelto en la resolución recurrida, sea, el rechazo de la marca de fábrica “TARGINIQ”, en clase 05 internacional.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo a entrar al fondo del presente asunto es de merito señalar, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**TARGINIQ**” y la marca de fábrica inscrita “**TARGIFOR**”, contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones.

Obsérvese, que a nivel **visual** si bien el signo propuesto incorpora dentro de su estructura gramatical las letras “**NIQ**” ello no le proporciona el grado de distintividad necesario, dado que más que a proporcionarle ese alcance para poder identificarlo de manera eficaz en el comercio, induce a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de riesgo o confusión, por cuanto, obsérvese que entre los signos cotejados **TARGIFOR** que se encuentra inscrito y **TARGINIQ** del propuesto, lo que diferencia gramaticalmente al signo solicitado es la terminación “**NIQ**”, que si bien corresponde a elementos diferentes entre ambas no le proporcione la actitud distintiva necesaria. Lo anterior, en virtud de que al compartir el radical **TARGI** hace que a nivel gráfico se identifiquen como si fuesen de un mismo origen empresarial, por ende, produzca un eventual riesgo de confusión.

A nivel **auditivo** ambas expresiones al utilizar el mismo radical, induce a que a la hora de ejercer su pronunciación no le proporcione el grado de distintividad necesario a las citadas expresiones, en virtud de que fonéticamente suenan de manera similar, lo que conllevaría a que el consumidor medio se encuentre en una situación de riesgo o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita, propiedad de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, (v.f 41).

Por otra parte, a nivel **ideológico** cabe destacar que si bien es cierto nos encontramos con términos de fantasía que no tiene un significado específico y en razón de ello no podrían valorarse, tampoco podríamos obviar el hecho de que la marca de fábrica inscrita **TARGIFOR**



propiedad de la empresa AVENTIS PHARMA S.A., se encuentra inscrita desde el 27 de setiembre de 2010, por lo que, ello implica que el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que dicha empresa comercializa bajo ese signo. Situación que conlleva a que el consumidor a la hora de ver las marcas las pueda relacionar como si fuesen de un mismo origen empresarial, ya que su similitud induce a una misma o similar idea, por ende, el riesgo de un eventual riesgo de confusión sería inevitable.

Como consecuencia, se estaría afectando al consumidor en su derecho de elección dado que los signos marcarios pretenden la comercialización de productos que se encuentran relacionados dentro de la misma actividad comercial "farmacéutica", por lo que, las va a asociar de manera directa dentro de la misma gama de productos y tratamientos afines con la salud, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado, en razón de que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a una misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito será inevitable. Además, este Tribunal en forma reiterada ha establecido que, en materia de fármacos el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado líneas arriba, existe identidad en el tipo de producto que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada, en este sentido obsérvese que la marca inscrita



“TARGIFOR”, protege; “Productos farmacéuticos, ...”, y el signo propuesto “TARGINQ” pretende la protección de: “Preparaciones y sustancias farmacéuticas, a saber, analgésicos.”, y siendo que dentro de la extensa gama de los productos farmacéuticos se encuentran contemplados los analgésicos el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, por ende, procede su rechazo.

Así las cosas, cabe advertir que los extremos indicados por la empresa MUNDIPHARRMA A.G., en cuanto a la actitud distintiva que posee el signo objetado para poder coexistir registralmente, no son acogidas en virtud que del análisis realizado se determinó de manera fehaciente que el signo propuesto “TARGINIQ” en clase 05 internacional, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, en cuanto a la comercialización de productos relacionados con la misma actividad mercantil farmacéutica y como consecuencia de ello procede su denegatoria.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye al igual que lo determinó el Registro de instancia que lo procedente es denegar la solicitud de inscripción del signo propuesto “TARGINIQ” en **clase 05** internacional, presentada por la empresa MUNDIPHARRMA A.G., en consecuencia, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **Lic. Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa MUNDIPHARMA AG., y se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **MUNDIPHARMA AG.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos con veintitrés segundos del veintisiete de enero de dos mil quince, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**TARGINIQ**”, en **clase 05** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez