



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0361-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca “FLEXAGIL”**

**MERCK KGAA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 10477-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 798-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas y cuarenta y cinco minutos del trece de julio de dos mil nueve.***

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Alemania en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas, treinta y cuatro minutos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 26 de julio de 2007, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FLEXAGIL**”, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas para usarse en el tratamiento de deficiencias del sistema inmune, de deficiencias en funciones metabólicas, de deficiencias en el sistema venoso, de deficiencias en el sistema musculoesquelético, de



deficiencias en salud mental y de deficiencias de concentración, alimentos dietéticos adaptados para usos médicos a base de vitaminas, minerales, elementos de rastreo, amino ácidos, sustancias herbales y marinas, enzimas, aceites y grasas de plantas y de pescados, preparaciones y sustancias de cultivo de bacterias y/o de bacterias cultivadas, preparaciones y sustancias de fibras, preparaciones consistentes en combinaciones de los antes indicados productos, preparaciones y sustancias tónicas, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley y mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de abril y 23 de mayo, ambos, de 2008, la señorita Maria Eugenia Acuña Delgado en representación de la sociedad INFARMA LIMITADA y el Licenciado Carlos Roberto López León, gestor de negocios de LABORATORIOS MENARINI S.A., presentaron formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta y cuatro minutos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar las oposiciones interpuestas y denegar el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho; 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 sociedad LABORATORIOS MENARINI, S.A., se encuentra inscrito el signo distintivo “**DEXAGIL**”, bajo el acta de registro número 100869, desde el 15 de abril de 1997 y hasta el 15 de abril de 2017, para proteger un producto farmacéutico corticoesteroide con actividad antiinflamatoria, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 117).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad INFARMA LIMITADA, se encuentra inscrito el signo distintivo “**FLEXIGEL**”, bajo el acta de registro número 134313, desde el 14 de agosto de 2002 y hasta el 14 de agosto de 2012, para proteger preparaciones farmacéuticas de uso humano, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 119).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**FLEXAGIL**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar gráfica y fonéticamente a las marcas inscritas “**FLEXIGEL**” y “**DEXAGIL**”, lo cual podría causar confusión en los consumidores y coloca en riesgo la salud pública al ubicarse los productos en clase 5 internacional.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, el apelante argumentó no concordar con la Oficina de Marcas por considerar que a pesar de encontrarse todas las marcas en clase 5



internacional, presentan diferencias entre sí y se distinguen por su presentación gráfica y pronunciación, protegen productos de farmacia dirigidos a necesidades distintas siendo capaces de ser reconocidas e individualizadas por los consumidores. Señala, que el Registro aplicó mal la ley de Marcas, por cuanto el hecho de contener una misma clase, varios productos no significa de deba rechazarse per se una solicitud de marca, por considerarse similar a una inscrita y, que entrándose de productos farmacéuticos el consumidor, previo a la obtención de dicho producto tiene que consultar con especialistas, quienes indiquen el tipo de medicamento que se necesita. Además, indica que la marca de su representada se encuentra inscrita en Estados Unidos de América, lo que comprueba que es inscribible. Por último, estima, que la oficina de Marcas ya había resuelto en un caso similar HEXASOL HB y MENAXOL, a favor de la coexistencia marcaría.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados



para su registraci3n.

**QUINTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determin3 que la marca solicitada “**FLEXAGIL**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, y las marcas inscritas “**FLEXIGEL**” y “**DEXAGIL**”, tambi3n en clase 5, son semejantes gr3fica y fon3ticamente al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusi3n entre los mismos colocando en riesgo la salud p3blica.

En efecto, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y las inscritas, como marcas denominativas, que no presentan dise1os ni grafias especiales, muestran una similitud gr3fica y fon3tica. Gr3fica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, contienen un n3mero igual de s3labas y las tres primeras son similares as3 como sus finales, siendo la 3nica diferencia del signo solicitado FLEXAGIL con las marcas inscritas FEXIGEL y DEXAGIL, las letras “I, E y D”, los dem3s caracteres son equivalentes no presentan diferenciaci3n, lo cual conlleva a una similitud en su pronunciaci3n y por ende en su audici3n, pues las peque1as diferencias no provocan una variaci3n fon3tica significativa, lo que le resta distintividad al t3rmino solicitado.

**SEXTO.** Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmac3uticos al igual que amparan las inscritas, que se ubican en la misma clase 05, por ser preparaciones del campo farmac3utico, y aunque los productos que se solicitan proteger por la marca FLEXAGIL y los protegidos por el distintivo DEXAGIL se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparaci3n farmac3utica de que se trata, no as3 en relaci3n a los de la marca inscrita Flexigel que se exponen en forma general, no es procedente descartar la confusi3n que podr3a suscitarse, teni3ndose en consideraci3n el hecho de que en nuestro pa3s no todos los medicamentos o preparaciones farmac3uticas requieren de receta m3dica para su adquisici3n. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gr3fica y fon3tica que presentan los signos cotejados, lo que impide la



concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

En consecuencia, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente distintivos que permita diferenciarla en forma inequívoca con las marcas inscritas, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones, puede interpretar que los productos poseen la misma procedencia empresarial lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

Argumenta, el recurrente que el Registro aplicó incorrectamente la Ley de Marcas, por cuanto el hecho de contener una marca productos de una misma clase no significa que deba rechazarse por se una solicitud por considerarse con algún grado de similitud; al respecto, considera este Tribunal, no lleva razón el recurrente, pues si bien por el principio de especialidad pueden coexistir signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan sean diferentes y no sean susceptibles de confusión, sin embargo, tal situación no sucede en el presente caso, entre las marcas cotejadas existe similitud gráfica y fonética y se protegen y pretende proteger productos de una misma naturaleza, farmacéuticos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos y anaqueles, con lo cual se aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo o que estamos ante una variedad del mismo producto, lo que resulta agravado por el hecho que en nuestro país –como ya se indicó- no es una práctica generalizada que la adquisición de todo producto farmacéutico requiera de receta médica y el hecho de que algunos la requieran no desvirtúa la posible confusión que los signos podrían suscitar.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse continuar con el trámite como pretende el recurrente, además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se han mantenido en reiterados fallos que al efectuarse el



examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos su verificación debe darse con mayor cuidado debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

Por otra parte, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “**FLEXAGIL**”, el recurrente argumenta que su representada posee el registro de la marca en los Estados Unidos. Sobre tal argumentación, estima este Tribunal que no puede acogerse, pues como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, la registración es una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias atinentes a cada Registro, según lo dispuesto por el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995.

En cuanto a la cita de la resolución del Registro N° 5620 de las 9:35 horas del 9 de octubre de 2000 caso de “HEXASOL HB” vs. “MENAXOL”, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca solicitada, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación tampoco puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que la inscripción de una marca o caso similar al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el expediente levantado al efecto, por la independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **MERCK KGaA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cuatro minutos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma.



**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2° 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **MERCK KGaA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cuatro minutos del veinticinco de noviembre 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. Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**