



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0497-TRA-PI

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:
“RODALGUIN” (5)**

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2003-5091)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

Voto N° 918-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas, treinta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, calle cuarenta, avenida cuatro, Casa Canadá, Bufete Carter, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento setenta y siete-cero seiscientos sesenta y ocho, en su condición de apoderado especial de **AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GmbH**, domiciliada en Bruningstrasse 50 D65926, Frankfurt am Main Alemania, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, doce minutos, treinta y nueve segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de agosto de dos mil ocho, el Licenciado **Mauricio Marin Sevilla**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos veintiséis-cero cero uno, en su condición de gestor oficioso de **BIOCHEM**



FARMACEÚTICA DE COLOMBIA LTDA, una sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Carrera 41, número 167-30, Santa Fé de Bogotá, República de Colombia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RODALGUIN**”, en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendaje, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”.

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintisiete de febrero, uno y dos de marzo de dos mil cuatro, en las Gacetas números cuarenta y uno, cuarenta y dos y cuarenta y tres, en razón de dicha publicación el Licenciado **Cesar Carter Cantarero**, en su condición de apoderado de **AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GmbH**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RODALGIN**”, presentada por el Licenciado **Mauricio Marin Sevilla**, en su condición de gestor oficioso de **BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA**.

TERCERO. Que mediante resolución final de las catorce horas, doce minutos, treinta y nueve segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO/ (...) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor CESAR CARTER CANTARERO, apoderado especial de AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, contra la solicitud de inscripción de la marca fábrica “RODALGIN”; en clase 05 Internacional, presentado por el señor MAURICIO MARÍN SEVILLA, en su calidad de apoderado especial de BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA LTDA, la cual se acoge (...)**”



CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha quince de junio de dos mil diez, el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, en representación de **AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GmbH**, apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las ocho horas treinta minutos del veintidós de julio de dos mil diez, expresó agravios.

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 a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados tiene el Registro en la resolución apelada, indicándose, que por su orden el hecho probado primero y segundo encuentra su sustento de folios 99, 13 al 37 y 128 al 129 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por



el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la sociedad **AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GmbH**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RODALGIN**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de **BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTD**, y acoge la solicitud mencionada, por considerar, que gráfica y fonéticamente los signos en conflicto son totalmente diversos, por esa razón estima que no podría existir riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante alega que los términos de los signos enfrentados son gráfica y fonéticamente son iguales e innegablemente confundibles. La marca NOVALGINA es una marca muy conocida y de una amplia trayectoria tanto a nivel nacional como internacional en el área de la farmacia y de la medicina, de lo cual se beneficiaría indiscriminadamente el término RODALGIN si permitieran su inscripción en su Registro e incurriendo de esta manera en competencia desleal contra su representada al apropiarse de un mérito que no es suyo, por lo que solicita se declara con lugar su oposición, solicitando el rechazo de la solicitud de inscripción de “RODALGIN”.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales (ideológicas), que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de



Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata 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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: NOALGINA	MARCA SOLICITADA: RODALGIN
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos, químicos- medicinales y medicinales”	En la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para



	<p>niños y enfermos, emplastos, material para vendaje, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”.</p> <p>”</p>
--	--

... corresponde destacar que las marcas enfrentadas resultan meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marca opuesta y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas en virtud que a pesar que las marcas enfrentadas comparten cinco letras “**ALGIN**”, en su inicio -raíz. “**ROAD**” y “**NOVA**”, resultan diferentes, lo cierto es que la impresión que producen las marcas en su conjunto es muy distinta.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura, el impacto sonoro, la conformación en conjunto de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente por el sonido inicial de cada una de ellas sea “**ROAD**” vs “**NOVA**”, diferencia que permite su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los términos “**RODALGIN**” y “**NOVALGINA**”, fonéticamente, resultan muy diferentes para el público consumidor.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, comparte este Tribunal los



fundamentos dados por el Órgano **a quo** en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Por consiguiente el consumidor al momento de adquirir los productos que intenta proteger la marca solicitada y los que distingue el signo inscrito, obviamente tomará en consideración el signo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que no existe la posibilidad de confusión por parte del público consumidor a la hora de comprar los productos de uno y otro signo.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que:

“(...) considera este despacho que la marca solicitada reúne los requisitos esenciales y cumple con los criterios de distintividad (...) por esta razón se estima que no podría existir riesgo de confusión en el consumidor, por lo cual se determina que no existe semejanza, ya que es evidente que gráfica y fonéticamente, los primeros términos de las marcas en conflicto son totalmente diferentes”.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, en su condición de apoderado especial de **AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, doce minutos, treinta y nueve segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.



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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, en su condición de apoderado especial de **AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, doce minutos, treinta y nueve segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez, la que en este acto 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario