

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0541-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo GYNEGIN

Latin Farma S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-3762)

Marcas y otros signos

VOTO 0040-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del primero de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Roberto López León, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0788-0621, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de la compañía Latin Farma Sociedad Anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Zona Franca Parque Industrial Zeta-La Unión S.A., 4ta calle y 2da avenida A lote 18 A Km. 30.5, Amatitlán, Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:02:02 horas del 25 de agosto de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2017, el licenciado López León en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **GYNEGIN**, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos e higiénicos para la higiene íntima de la mujer.

SEGUNDO. Por escrito presentado el 9 de junio de 2017, el señor Manolo Guerra Raven, máster en administración de empresas, vecino de San José, cédula de identidad 8-0076-0914, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Laboratorios Raven S.A., cédula jurídica 3-101-014499, domiciliada en San José, Escazú, Guachipelín, 1.5 kilómetros al oeste del peaje de la autopista Próspero Fernández, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:02:02 horas del 25 de agosto de 2017, se declaró con lugar la oposición y se denegó lo solicitado.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución, el licenciado López León en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de setiembre de 2017, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 08:58:13 horas del 13 de setiembre de 2017.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado el registro de la marca de fábrica **GINECLIN**, a nombre de Laboratorio Raven S.A., inscripción 57855, vigente hasta el 22 de agosto de 2020, para distinguir en la clase 5 un medicamento antiséptico de uso externo (folio 38 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS. El Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca inscrita, traída a colación por el opositor, es muy parecida a la solicitada, por lo que hay similitud en los campos gráfico y fonético, y que los productos propuestos son de similar naturaleza a los de la registrada, sea medicamentos, procede a rechazar lo pedido.

Por su parte el apelante indica: **1)** Con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que con la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado no se lesionan derechos de terceros, así como tampoco pondría en riesgo la salud del consumidor, dada la imposibilidad de confusión de ambos productos. **2)** Aclara la definición de “radical genérico”, indicando que según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra “radical” significa perteneciente o relativo a las raíces (de las palabras), y dicho de un segmento morfológico, que constituye la raíz de una palabra; además, define la palabra “genérico” como común a varias especies. Sostiene el recurrente que, dadas estas definiciones, se tiene que los signos marcarios en disputa comparten un radical de uso común, GINE y GYNE, que deriva de la palabra ginecología, ello incluso se puede confirmar con los productos que se protegen, ya que giran en torno a productos ginecológicos. Que entonces, ya que ambas marcas comparten un radical común, un análisis comparativo en los elementos no genéricos hace ver que son diferentes y se pueden distinguir uno del otro sin causar confusión a los consumidores tanto del producto que adquieren como entre las empresas titulares de cada marca. **3)** Asimismo, sostiene el recurrente que, al pronunciar ambos términos en forma continua y rápida, y dejar pasar un tiempo, es fácil recordar las diferencias entre ambos signos por la distinción que genera el sufijo CLIN en relación con el sufijo GIN, aunado a que el prefijo GYNE de la marca solicitada al estar compuesto con la letra “Y” que genera un sonido /y/, la cual al estar posicionado

inmediatamente después de la “G” se pronuncia “YINE”- GIN, lo cual se diferencia del prefijo GINE de la marca inscrita, siendo que la letra “i”, /i/, es fonéticamente distinta al sonido que general la letra “Y”; de modo que la marca inscrita se pronunciará “JINE-CLIN”, por lo que son fonéticamente diversas.

La empresa oponente defiende lo resuelto, indicando que las similitudes entre signos y listados hacen imposible la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una de las finalidades del sistema de registro contenido en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (intrínseca), como frente a otros signos (extrínseca). Los parámetros de control para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de dicha ley.

Así, el presente asunto se enmarca dentro de la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo propuesto se rechaza por existir en la publicidad registral una marca inscrita similar y que distingue productos relacionados.

Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento).

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial es conforme al marco jurídico que regula el acto de inscripción marcaria en Costa Rica. Entre las palabras GYNEGIN y GINECLIN tan solo encontramos 3 letras de diferencia, siendo que las compartidas se posicionan en forma idéntica en ambos, por lo tanto a nivel gráfico los signos cotejados presentan mayores similitudes que diferencias.

En el nivel fonético dichas similitudes se acentúan aún más, ya que en el caso de las letras Y e I éstas, al ser pronunciadas, suenan de forma idéntica, presentándose entonces como un elemento que suma a la idea de la imposibilidad de coexistencia registral.

A nivel ideológico, ambos signos dan al consumidor la idea de “ginecológico”, por lo que en dicho nivel más bien encontramos identidad.

A lo anterior se aúna el hecho de que el signo se solicita para fármacos, igual que el inscrito, por lo que no es de aplicación el principio de especialidad con efecto diferenciador.

Aun cuando el apelante realiza un análisis interesante e importante sobre las palabras que componen a los signos, más bien considera este Tribunal, en el ejercicio de la sana crítica y realizado el debido cotejo, que al compararlos a la luz de lo sostenido por el recurrente, para quien existe un radical genérico de uso común, que refiere a la ginecología, resulta más evidente la similitud de los signos bajo análisis. Y no se comparte la idea de que aquellas palabras sean completamente diferentes, al realizar el examen de conformidad con el inciso b) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, según el cual *“En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos...”*; pues si el radical genérico en ambos casos es la parte inicial de cada palabra, sea GYNE y GINE, entonces en lo que debe hacer énfasis este órgano colegiado es en la parte final de cada una, sea GIN y CLIN, y ahí también halla semejanzas suficientes para crear confusión. Asimismo, no debe olvidar el recurrente que la norma del artículo 24 del Reglamento referido debe interpretarse a la luz de la hermenéutica interpretativa, de modo que no puede este Tribunal atenerse únicamente al inciso b) referido, sino que debe armonizarlo con lo establecido en los incisos a) y c) al menos en su gramática; pero referido a los productos a proteger tampoco debe obviar en su análisis lo señalado por los incisos d) y e) del citado ordinal. En este sentido, este Órgano Colegiado más bien acoge el cotejo realizado por el

Registro de la Propiedad Industrial, por lo que a lo pedido le es aplicable la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Así, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Roberto López León representando a la empresa Latin Farma S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:02:02 horas del 25 de agosto de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28