

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0290-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CARDIOMETABOLICS”

GYNOPHARM S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-11432)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1005-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada una vez, abogada, cédula de identidad uno- novecientos ochenta y cuatro – seiscientos noventa y cinco, en su calidad de apoderada especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos treinta y cinco mil quinientos veintinueve, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con diecinueve minutos y cuarenta y ocho segundos del siete de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado el día 3 de Diciembre del 2012 ante el Registro de la Propiedad Industrial por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y en su condición dicha, en relación con memorial del día 7 de Diciembre de 2012, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CARDIOMETABOLICS**”, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos para diversos tratamientos del sistema cardiovascular*”, según consta en folio 11.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con diecinueve minutos y cuarenta y ocho segundos del siete de marzo de dos mil trece, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 14 de Marzo del 2013, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, representando a **GYNOPHARM S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes referida, sin expresar agravios, que al haber sido desestimado el recurso de revocatoria y admitido el de apelación, por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **MERCK KGAA.**, la marca de servicios **“CARDIOMETABOLIC CARE”**, **registro número 156019**, inscrita desde el 30 de Enero del 2006 hasta el 30 de Enero del 2016, en clase 44 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir Servicios médicos,

servicios veterinarios, servicios de cuidados higiénicos y de belleza para humanos y animales. (Ver folios 38 y 39).

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

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quen*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas en representación de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *en tiempo y en forma presento Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, sobre la resolución de las diez horas diecinueve minutos del 07 de Marzo del 2013/ Los argumentos del caso los presentaré cuando el Tribunal nos conceda audiencia.(...)*” (ver folio 25), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad, posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 48) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Sin embargo, por el control de legalidad que debe ejercer este Tribunal, se avala el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, y coincide que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de signos que sean confundibles con los inscritos, y encontrándose inscrito CARDIOMETABOLICS CARE que significa cuidados cardiometabólicos, se generaría un riesgo de confusión con el signo inscrito, toda vez que el solicitado no presenta ningún elemento distintivo fuera de la descripción que permita diferenciarlo del signo inscrito por estar incluido casi totalmente en el mismo.

Asimismo debe aplicarse el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la citada ley, correspondiendo hacer el examen comparativo con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos, siendo en el presente caso que ambas marcas coinciden con elementos idénticos en la primera palabra CARDIOMETABOLIC, donde a la marca solicitada le agrega una “s” para leerse CARDIOMETABOLICS. Esto unido a que los productos y servicios protegidos por ambos signos se encuentran relacionados precisamente en lo médico y farmacéutico provoca un eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca inscrita **“CARDIOMETABOLIC CARE”**, en Clase 44 y bajo el número de registro **156019**, a nombre de la empresa **MERCK KGAA**.

Además, al buscar proteger el signo propuesto productos farmacéuticos, se agrava la situación, porque en estos casos el cotejo debe de hacerse más estricto, por estar de por medio la salud pública. Al respecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 29-88 de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988, señaló : “... lo ha sostenido esta Sala en reiterados fallos ”...conforme a la doctrina más autorizada y la jurisprudencia, cuando están de por medio productos medicinales, el examen de la novedad debe verificarse con mayor cuidado, en cuyo caso se impone ser más estricto sobre la apreciación de similitudes gráficas o fonéticas a fin de evitar confusión o error en el público consumidor medio... a veces desprevenido o poco cuidadoso...” (Resolución N° 79 de las 14:30 horas de 12 de noviembre de 1986)”. Siendo inminente este riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el

comercio, el registro de la solicitada estaría afectando no solo el derecho de exclusiva que tiene el titular de la marca inscrita, según el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino también el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen por medio de su inscripción.

En resumen, dada la similitud entre ambas marcas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico alrededor del elemento común CARDIOMETABOLICS, elemento que evoca lo cardiológico y lo metabólico, y además es el elemento inicial de las marcas, y estar ambas relacionado con lo farmacéutico y lo médico, este Tribunal determina que existe un riesgo de confusión y asociación entre ambas. De ahí que, conforme a los artículos 8 incisos a) y b), y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el citado artículo 24 del Reglamento a dicha ley, debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia, debiendo confirmarse la resolución apelada de las diez horas con diecinueve minutos y cuarenta y ocho segundos del siete de marzo de dos mil trece.

CUARTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con diecinueve minutos y cuarenta y ocho segundos del siete de marzo de dos

mil trece, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**CARDIOMETABOLICS**”. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.