

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0064-TRA-PI

Solicitud de Inscripción del nombre comercial “ECOPHARMED” (DISEÑO)

Solicitado por Ecopharmed, Sociedad Anónima. Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 7615-03)

VOTO No. 124-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas del dieciséis de junio de dos mil cinco.—

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación presentado por el señor **Erick Murillo Campos**, mayor, soltero, empresario, vecino de San José, Rohrmoser, del Restaurante Isla Verde trescientos metros al norte y diez al oeste, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-novecientos tres, en su condición de Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **ECOPHARMED, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y nueve, en contra de la resolución de las quince horas, veinte minutos y veintinueve segundos del diez de agosto de dos mil cuatro, dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, con ocasión de la inscripción del nombre comercial **ECOPHARMED (DISEÑO)**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la representación de casas extranjeras, distribución y venta de productos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y productos para laboratorio tanto para humanos como para animales en el territorio nacional como en el extranjero, y

RESULTANDO:

I.- Que mediante memorial presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el veinticuatro de octubre de dos mil tres, el señor Erick Murillo Campos, en su condición de Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **ECOPHARMED, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción del nombre comercial “**ECOPHARMED**” (**DISEÑO**), consistente en la figura estilizada de un hexágono, en cuyo interior se encuentra una serpiente y un tubo de ensayo de laboratorio y junto a esa figura van las palabras “ECO”, y debajo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la palabra “ECO”, la palabra “PHARMED”, cuya letra “P” se entrelaza con la letra “E” de la palabra “ECO”, nombre y diseño de los cuales no se hace reserva de colores.

II.- Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, veinte minutos y veintinueve segundos del diez de agosto de dos mil cuatro, dispuso:
“POR TANTO: *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada. NOTIFÍQUESE...”*

III.- Que inconforme con la resolución citada, el señor Erick Murillo Campos, en su condición de Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad denominada Ecopharmed, Sociedad Anónima, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, mediante escrito presentado el doce de noviembre del mismo año, en el que solicita que se revoque la resolución impugnada y en su lugar se ordene al Registro de la Propiedad Industrial continuar los procedimientos de inscripción del nombre comercial “**ECOPHARMED**” (**DISEÑO**), y en el supuesto de que el recurso de revocatoria sea rechazado, subsidiariamente, se admita la apelación ante el superior.

IV.- Que por resolución de las ocho horas con dieciocho minutos del diecinueve de enero de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, en lo que interesa resolvió: *“...Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto, se admite el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo...”*

V.- Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el once de marzo de dos mil cinco, el señor Erick Murillo Campos, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de la sociedad denominada Ecopharmed, Sociedad Anónima, argumenta que el distintivo marcario que se pretende registrar está compuesto de dos elementos, uno, la expresión “**ECOPHARMED**” y otro, el diseño estilizado que lo acompaña y complementa, dando como resultado una marca mixta; que sus componentes son nominativos y figurativos, siendo que se trata de una denominación distintiva que es producto del ingenio creativo y novedoso de su inventor; que la definición de “marca”, que la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

propia Ley de Marcas y Otros signos Distintivos da, hace que la denominación que se pretende inscribir sea una combinación de signos que son susceptibles de inscripción; que los distintivos marcarios, tal y como han sido desarrollados por la doctrina, deben ser analizados como un todo, y nunca en forma separada tomando en cuenta cada elemento de manera individual, por lo que el nombre comercial “ECOPHARMED (Diseño), se compone tanto de un elemento gráfico como de uno nominativo, los cuales analizados conjuntamente hacen que sea totalmente original y novedoso.

VI.- A la substancialización del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Como la resolución recurrida carece de una relación de hechos Probados, este Tribunal se avoca a enlistarlos de la siguiente forma: **PRIMERO:** Que el señor ERICK MURILLO CAMPOS, es Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **ECOPHARMED, SOCIEDAD ANÓNIMA.** (Ver certificación notarial de folio 3 fte.). **SEGUNDO:** Que en el Sistema de Marcas -“Listado de Posibles Antecedentes de Marcas”- del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**PHARMED**”, en clase 10 Internacional, bajo el número 121965, inscrita el 31 de agosto de 2000 y con fecha de vencimiento el 31 de agosto de 2010, propiedad de PMG PHARMED GROUP, INC., SOCIEDAD ANÓNIMA, (Ver lista en folio 8 fte.), para proteger instrumentos y aparatos quirúrgicos, odontológicos y veterinarios. **TERCERO:** Que el nombre comercial que se solicita inscribir es para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la representación de casas extranjeras, distribución y venta de productos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y productos para laboratorio, tanto para humanos como para animales, en el territorio nacional y extranjero. (Ver escrito de solicitud a folios 1 y 2).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Aunque la resolución de primera instancia no contiene relación de hechos no probados, este Tribunal considera que no existen hechos de esa naturaleza de importancia para la resolución del presente asunto.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: SOBRE EL FONDO: 1- **Sobre los nombres comerciales y las marcas en general:** Los artículos 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7879 del 6 de enero de 2000), y el 41 del Reglamento a esa misma Ley, (Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002), establecen expresamente que, en tratándose del régimen aplicable a las solicitudes de registro de los nombres comerciales, su modificación y anulación, éstas se regirán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. Así las cosas, de conformidad con lo que al efecto señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 de su Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial deben necesariamente ser examinados a fondo, a efecto de que el registrador del Registro de la Propiedad Industrial, a quien corresponda el estudio respectivo, pueda determinar la no existencia de motivos absolutos y objetivos que provoquen la negativa de inscripción pedida; es decir, que como resultado de ese estudio, el funcionario registral debe tener la certeza de que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, tiene suficiente carácter distintivo, que no es engañoso o contrario a las buenas costumbres, todo con el fin de que su inscripción no produzca confusión al consumidor y que, a la vez, impida que su registración sea dañina para los competidores y el comercio en general. Es por ello, que al momento en que se detecten motivos absolutos y objetivos, debe denegarse la inscripción pedida, tal y como lo informa el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra señala: “***Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa***” (La negrilla no corresponde al original). Efectivamente, en el presente caso es claro y contundente que al estar inscrita la “marca” **PHARMED** en la clase Internacional 10, bajo el número 121965, inscrita el 31 de agosto de 2000 y cuyo vencimiento es el 31 de agosto de 2010, propiedad de PMG PHARMED GROUP, INC., SOCIEDAD ANÓNIMA, que protege instrumentos y aparatos quirúrgicos, odontológicos y veterinarios, esto obliga al Registro a denegar la solicitud de la inscripción del nombre comercial “**ECOPHARMED**”(**DISEÑO**), cuya inscripción se solicita para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la representación de casas extranjeras, distribución y venta de productos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y productos para laboratorio, tanto para humanos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

como para animales, en el territorio nacional y extranjero, por ser evidente que su inscripción provocaría una confusión dentro del público, pues lo induciría a creer que en ese local comercial se distribuyen y venden productos de la marca registrada, y siendo el público consumidor el sujeto de protección por parte de la ley, eso es motivo suficiente para denegar, como se hizo en la resolución recurrida, la inscripción del nombre comercial solicitado, ya que lo que se pretende es evitar la existencia de marcas con denominaciones similares y que puedan provocar confusión, por lo que en el caso en estudio hizo bien el *a quo* en prohibir el registro del nombre comercial solicitado por tener similitud a otro nombre o marca ya registrada con anterioridad. De tal suerte que, según lo dicho, la confundibilidad, es base suficiente para declarar la improcedencia de la solicitud de registro, por cuanto la confusión resulta de la impresión en conjunto despertada por las marcas o los nombres comerciales, que impediría distinguir los productos de la marca PHARMED, del establecimiento comercial cuyo nombre se solicita registrar.

2- Sobre lo que debe resolver este Tribunal respecto de la resolución apelada y los agravios de la empresa apelante: Las marcas, en general, deben ser examinadas en forma sucesiva y nunca en forma simultánea; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto, y deberán tenerse en cuenta las semejanzas, no así las diferencias que existan entre ellas. En el caso bajo examen, este Tribunal determina, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la solicitud de inscripción del nombre comercial **ECOPHARMED (DISEÑO)**, debe ser denegada porque, analizada ésta junto con la marca inscrita **PHARMED**, puede inducir a error u originar confusión, ya que los productos protegidos de la marca inscrita, a saber: instrumentos y aparatos quirúrgicos, odontológicos y veterinarios, dentro de la clase 10 Internacional, son parte del giro comercial solicitado por la empresa recurrente, por lo que los agravios sostenidos respecto a este punto, son improcedentes. Por otra parte, en relación con los agravios esgrimidos por el representante de la compañía **ECOPHARMED, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sobre la procedencia de la inscripción solicitada, visto que la denominación “ECO” y el diseño que la acompaña son, a su criterio, susceptibles de inscripción porque sus componentes son nominativos y figurativos, lo que permite que el nombre comercial **ECOPHARMED (DISEÑO)** se distinga de la marca “**PHARMED**”, este Tribunal sostiene que, si bien es cierto, tal y como lo alega la sociedad recurrente, el nombre comercial solicitado por ella, es de carácter mixto, por estar compuesto por un texto acompañado de un gráfico, para la correcta solución de este asunto se llega a la conclusión de que al tener la palabra PHARMED en común, tanto el nombre comercial dicho como la marca ya inscrita, ello hace que la solicitud de inscripción del nombre

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

comercial solicitado “**ECOPHARMED (DISEÑO)**”, no sea sujeto de registración, pese a lo alegado por la apelante, por encontrarse, como se dijo, precisamente, inscrita la marca PHARMED, ya que al llevarse a cabo el cotejo integral: gráfico, fonético e ideológico entre el nombre comercial solicitado, junto con la marca inscrita, lo alegado resulta improcedente por estar presentes entre ambas, tanto una similitud gráfica, como fonética. A tal efecto, es menester indicar que este cotejo debe realizarse de las tres siguientes formas: **a) el cotejo visual o gráfico**, en el que se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; **b) el cotejo auditivo o fonético** mediante el cual se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras y **c) el cotejo ideológico o conceptual**, mediante el cual se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción, por lo que no lleva razón el apelante al indicar que la denominación “**ECOPHARMED**” y su diseño, posee suficientes elementos distintivos para resultar distinguible de la marca inscrita **PHARMED**. De ahí que, a tenor de lo establecido en el artículo 8, inciso d), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra indica: “*Artículo 8º.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior*”, la solicitud de inscripción del nombre comercial **ECOPHARMED (DISEÑO)**, debe rechazarse por improcedente. Por último, respecto a lo alegado por la parte recurrente, en cuanto a que la marca inscrita **PHARMED** se encuentra registrada en una clase distinta a la del nombre comercial, el cual se pretende inscribir en la clase 0, el mismo no es de recibo, toda vez que, de conformidad con el párrafo final del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: “*Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo*”, por lo que, los argumentos esgrimidos sobre este punto son también improcedentes. **3)** Por las razones apuntadas, citas de ley dichas y jurisprudencia indicada, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Erick Murillo Campos, en su condición dicha, confirmando la resolución recurrida de las quince horas, veinte minutos y veintinueve segundos del diez de agosto de dos mil cuatro, dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO: SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039, y 350. 2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones hechas, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Erick Murillo Campos, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **ECOPHARMED, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución de las quince horas, veinte minutos y veintinueve segundos del diez de agosto de dos mil cuatro, dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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**.

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada