

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0770- TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “GLIPEPTIL”

FERRING B.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7724-2009)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1252-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERRING B.V**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas treinta minutos con cincuenta y dos segundos del veinte tres de junio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dos de agosto de dos mil nueve, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** en calidad de apoderada generalísima de la empresa **“THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION”**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GLIPEPTIL”** en clase 05 de Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir; ***“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico;***

sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones(apósitos y vendas); material para tapar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas herbicidas.”

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números doscientos treinta y cinco, doscientos treinta y seis y doscientos treinta y siete de los días tres, cuatro y siete, del mes de diciembre de dos mil nueve, y en razón de ello el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, apoderado de la empresa **FERRING B.V**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GLIPEPTIL”** en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, presentada por la representante de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas treinta minutos con cincuenta y dos segundos del veinte tres de junio del dos mil diez, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GLIPEPTIL”** en **clase 05** internacional, la cual se acoge.

CUARTO. Que en fecha siete de julio de dos mil diez, la representación de la empresa opositora presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y seis minutos del veinticinco de agosto del dos mil diez, resolvió; **“(…) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación en subsidio, ante el tribunal de alzada (...).”**, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial consta la siguiente marca inscrita:

- Marca de fábrica: **“GLYPRESSIN”**, registro 99398, inscrito 28 de enero de 1997, con vigencia al 28/01/2017, titular **FERRING B.V**, en **clase 05** internacional. (doc. v.f 39 y 40)
- Marca de fábrica: **“GYNOPEPTYL”**, registro 101688₁, inscrito el 04 de junio de 1997, **con vigencia** al 04/06/2017, titular **FERRING B.V**, en **clase 05** Internacional. (doc. v.f 41y 42)
- Marca de fábrica: **“GONAPEPTYL”**, registro 161186, inscrito el 18 de agosto de 2006, **con vigencia** al 18/08/2016, titular **FERRING B.V**, en **clase 05** Internacional. (doc. v.f 43 y 44)
- Marca de fábrica: **“UROPEPTYL”**, registro 101684₁, inscrito el 04 de junio de 1997, **con vigencia** al 04/06/2017, titular **FERRING B.V**, en **clase 05** Internacional. (doc. v.f 45 y 46)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar las oposiciones planteada por la empresa **FERRING B.V**, al determinar mediante el cotejo marcario que desde el punto de vista grafico, fonético e ideológico la denominación **GLIPEPTIL** goza de suficiente actitud distintiva respecto a las marcas inscritas **GONAPEPTYL**, **UROPEPTYL**, **GYNOPEPTYL** y **GLYPRESSIN** de la empresa oponente, razón por la cual los citados registros pueden coexistir registralmente en el mercado, en virtud de que como se determinó que no se trasgreden los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representación de la empresa **FERRING B.V**, en su escrito de apelación alegó a grosso modo: que las marcas registradas tienen elementos en común que las hacen asociarse entre ellas y tener un origen similar. Que el sufijo “peptyl” no es per se el elemento que se contempla como similar si no la composición misma del término, el cual al colocarse al final de la palabra hace que exista una similitud fonética entre los términos. Los productos en todos los casos se relacionan con la salud pública. Son productos que fácilmente pueden ser confundidos por lo que debe tenerse especial cuidado, tal y como lo ordena la jurisdicción nacional. Por lo tanto, es que no podemos evitar referirnos al hecho de que tanto las preparaciones veterinarias como las preparaciones médicas si bien pueden requerir de un especialista para su uso y adquisición puede que no, y es ahí donde nos enfrentamos al problema de que el expendio sea el mismo al no requerir de receta médica. En este caso podrían ser confundidos al ser adquiridos en un anaquel de supermercado causando un grave perjuicio para el consumidor. Que la marca solicitada **GLIPEPTIL** pone en riesgo al consumidor y afecta los derechos de mi representada, ya que a simple vista se puede determinar que no contiene una novedad que la haga distintiva.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Respecto a los agravios externados por la empresa **FERRING B.V**, este Tribunal estima, que no lleva razón el oponente, en virtud de

que tal y como se desprende de la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial***, cuyo derecho es poder identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, dado que es de esta manera que se puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Bajo tal perspectiva, tenemos que entre las denominaciones de las marcas de fábrica inscritas **GONAPEPTYL, UROPEPTYL, GYNOPEPTYL, GLYPRESSIN** y la marca de fábrica y comercio solicitada **GLIPEPTIL**, todas en **clase 05** de la nomenclatura Internacional de Niza, el Registrador debe proceder a identificar bajo el respectivo análisis si entre los signos se configuran las similitudes gráficas, fonéticas e ideológica, que establece nuestra legislación marcaria, para lo cual debe proceder a valorar de manera conjunta todos y cada uno de los elementos que componen el signo, conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No 30233-J de 20 de febrero de 2002, y no como lo ha indicado el oponente al considerar que la similitud radica en la composición misma del término.

En este sentido, y para mayor entendimiento sobre el análisis realizado, tenemos que las denominaciones de las marcas inscritas se componen gramaticalmente de los siguientes elementos **GONAPEPTYL, UROPEPTYL, GYNOPEPTYL, GLYPRESSIN** y la marca solicitada **GLIPEPTIL**, siendo que los vocablos **GONA, URO, GYNO, GLY** y **GLI**, es lo que el Registrador debe inicialmente entrar a valorar, ya que es precisamente entre estos elementos donde radica la distintividad de las marcas.

Ahora, en cuanto al elemento **PEPTYL** que componen las marcas inscritas y la denominación **PEPTIL** del signo solicitado, pese a existir una diferencia gramatical en la letra **Y** y la letra **I** entre dichos signos, conlleva a la utilización de una misma sílaba con un mismo significado, lo cual no determina u otorgan a los signos distintividad. Por otra parte, cabe advertir que el término PEPTYL el cual es utilizado en el campo de la farmacología tiene su origen del concepto PÉPTIDO, el cual nos refiere a sustancias orgánicas unión de dos o más, mediante enlaces amida. Por lo que el término PEPTYL no es apropiable y no se puede incluir en el cotejo, de conformidad con el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora bien, respecto de la marca inscrita **GLYPRESSIN** y la marca solicitada **GLIPEPTIL** ambas en **clase 05** Internacional, nótese, que respecto de ellas nos encontramos bajo otro escenario, por cuanto si bien es cierto contienen similitud en la utilización de la letra **Y** de la inscrita y la letra **I** de la solicitada, para este caso particular el elemento que le otorga la distintividad a dichos signos es precisamente su composición genérica **PRESSIN – PEPTIL**, lo cual hace que las dos marcas sean diferentes a nivel gráfico y fonético dentro de un mismo giro comercial, la cual nuestra legislación marcaria permite sin necesidad de hacer un mayor análisis para que puedan obtener protección registral.

Por lo anterior, este Tribunal considera que el estudio de los signos versa sobre los aspectos que le otorgan distintividad al signo, sin que se pueda tomar en cuenta las expresiones genéricas que los limitan, por ende para el caso que nos ocupa los vocablos, **GONA, URO, GYNO y GLI** son los que determinan la distintividad de los signos, y son precisamente estos elementos los que vienen a diferenciar las marcas respecto de la marca de fábrica y comercio solicitada, lo cual permite a diferencia de lo que estima el recurrente, que el consumidor medio los distinga en el mercado y por ende no los relaciones a nivel empresarial, razón por la cual es que se determinó por parte del Registro, que los signos en pugna pueden coexistir registralmente, criterio que en idéntico sentido acoge este Órgano de alzada.

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que si bien los productos de origen farmacéutico o veterinario que establece la clase 05 internacional, conllevan a la hora de calificar el signo un análisis más detallado en virtud del riesgo para la salud de una confusión. En este caso, es relevante hacer notar que en el campo farmacéutico las empresas tienden a utilizar para conformar el signo elementos del compuesto para identificar sus productos en el mercado, lo cual es una práctica usual dentro de dicha actividad mercantil, sin que ello signifique una limitante, por cuanto pese a que el consumidor medio pueda tener o no el suficiente conocimiento sobre dichos producto, previo a adquirirlos se informa con un especialista (médico o farmacéutico) verifica su composición y procedencia, lo cual es una práctica tradicional a la hora de adquirir un producto farmacéutico. De esta forma se considera que el consumidor distinguirá los productos no por el elemento peptyl referido a composiciones pépticas y por lo tanto es término genérico, siendo la marca por el término inicial, el cual por cotejo hemos considerado suficiente diferenciado para evitar riesgo de confusión, aplicando como hemos dicho el criterio del artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Harry Zurcher Blen**, representante de la empresa **FERRING B.V**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas treinta minutos con cincuenta y dos segundos del veinte tres de junio del dos mil diez, la cual en este acto se confirma, en virtud de que se tiene por acreditado en esta Instancia, que la solicitud de la marca de fábrica y comercio denominada **GLIPEPTIL** en clase 05 de Nomenclatura Internacional, no trasgrede la normativa marcaria incoada por el oponente, por consiguiente se ajusta a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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, 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, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, representante de la empresa **FERRING B.V**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas treinta minutos con cincuenta y dos segundos del veinte tres de junio del dos mil diez, la cual en este acto se confirma, para que proceda el Registro de la Propiedad Industrial con la inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada **GLIPEPTIL en clase 05 Internacional**, solicitada por la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora