

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0706- TRA-PI

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

NOVARTIS AG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5938-2004)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1323-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos trescientos noventa, apoderado de **NOVARTIS AG**, compañía organizada y existente conforme a las leyes de Suiza y domiciliada en 4002 Basel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y siete minutos cincuenta y tres segundos del treinta de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de agosto de dos mil cuatro, por la señora Maria Luisa Israel Sarkis, mayor, casada, Industrial, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número dos ciento cuarenta y ocho quinientos cincuenta y cuatro, apoderada generalísima de la compañía **PRODUCTOS GUTIS S.A o GUTIS PRODUCTOS CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FINETER**”, en clase 05, internacional para proteger y distinguir” productos preparaciones farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como acidificantes,



alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos , agentes antineuróticos , agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antireumáticos, antiescariosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresioanantes, circulatorios, contrairritantes, dentríficos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y el tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos , vendajes quirúrgicos medicados ecbolíticos, emenagogos, emolientes expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, oranoterpeuticos, rubefacinetes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la compañía **NOVARTIS AG**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas treinta y siete minutos cincuenta y tres segundos del treinta de marzo de dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando *“sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de NOVARTIS, AG contra la solicitud de inscripción de la marca “FINITER”, en clase 05 internacional; presentado por el apoderado de PRODUCTOS GUTIS S.A o GUTIS PRODUCTOS CORPORATION, la cual se acoge.”*, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora., y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **NOVARTIS AG** (Ver folios 66 al 67 del expediente administrativo, venido en alzada)

1) **FINEFTA** bajo el registro número 136826, para proteger en clase 05, productos farmacéuticos, para uso humano.

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

TERCERO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA: El apoderado de la empresa **NOVARTIS AG** a la hora de formular agravios manifestó que el cotejo marcario fue realizado bajo un análisis impreciso, que llevó al rechazo de la oposición de su representada, y que en este caso considera que debió hacerse un estudio exhaustivo de las semejanzas que representan ambas marcas en conflicto ya que aunque no existe identidad, ambas revelan el mismo concepto convirtiéndose en un peligro y un riesgo latente. Que el examinador faltó a ese deber siendo que **FINETER** y **FINEFTA** comparten muchos elementos que pueden provocar confusión, en este caso los productos es un factor mucho más determinante tomando en cuenta que son productos farmacéuticos y medicinales y un mal uso

pueden afectar la salud pública, que es desacertada la valoración del a-quo al indicar que las marcas no son confundibles, siendo indispensable que las marcas se deben valorar dentro del entorno en que se dan y por lo tanto debe tomarse en cuenta que **FINEFTA** de **NOVARTIS AG**, se ha posicionado en el mercado, gozando de distintividad sobre los productos que protege.

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la empresa **NOVARTIS AG**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FINETER**” en clase 05 del Nomenclátor Internacional, presentada por la compañía **PRODUCTOS GUTIS S.A o GUTIS PRODUCTOS CORPORATION**, indicando lo siguiente: “(...) Desde el punto de vista gráfico, se puede determinar que la marca solicitada analizada de manera completa con el signo oponente, denota una pequeña similitud en las letras **FINE**, sin embargo la misma no es susceptible de generar confusión entre los consumidores, ya que ambos signos están compuestos por otras letras sean **TER** en la marca solicitada y **FTA**, que hacen que la misma se perciba de diferente forma, si se analizan de manera integral, tal y como se va a ofrecer en el mercado, resguardando el bienestar tanto del consumidor como del comerciante.(...) Desde el punto de vista fonético tampoco presentan una similitud que genere confusión entre los consumidores, ya que a la hora de pronunciar y escuchar sus denominaciones de manera completa, aún y cuando coincidan en unas letras, éstas son totalmente distintas. (...) Desde el punto de vista ideológico (...) es claro que en el caso bajo estudio los signos enfrentados son de fantasía, siendo así, no puede realizarse un cotejo ideológico...”

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que “El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es

que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

- e) *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) *No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) *Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, 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. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es

confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasce definen así:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas***

están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, ambas **denominativas**, pues, están compuestas por letras que forman una palabra.

Dicho lo anterior, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
FINEFTA	FINITER

En la resolución recurrida, el Registro apunta que realizado el cotejo gráfico, se puede determinar que la marca solicitada analizada de manera completa con el signo oponente, denota una pequeña similitud en las letras **FINE**, sin embargo la misma no es susceptible de generar confusión entre los consumidores, ya que ambos signos están compuestos por disinencias diferentes, a saber, **TER** en la marca solicitada y **FTA**, que hacen que la misma se perciba de diferente forma si se analizan de manera integral, tal y como se va a ofrecer en el mercado, resguardando el bienestar tanto del consumidor como del comerciante. Desde el punto de vista fonético tampoco presentan una similitud que genere confusión entre los consumidores, ya que a la hora de pronunciar y escuchar sus denominaciones de manera completa, aún y cuando coincidan en unas letras, éstas son totalmente distintas. Desde el punto de vista ideológico es claro que en el caso bajo estudio los signos enfrentados son de fantasía, siendo así, no puede realizarse un cotejo ideológico.

Este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la marca **“FINITER”**, no tiene similitud, con la marca inscrita **“FINEFTA”**, no obstante que ambas protegen los mismos productos a saber productos farmacéuticos los cuales comparten los mismos canales de comercialización, el consumidor de este tipo de productos no asociaría que los mismos provienen de una misma casa comercial, su distinción permite su coexistencia registral, y en este caso no se provocaría un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita.

Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca **“FINITER”** solicitada y la marca **“FINEFTA”** inscrita, es factible su coexistencia registral, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor puede diferenciar la procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, no existe similitud gráfica e ideológica entre la marca solicitada **“FINITER”** y la inscrita **“FINEFTA”**. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **NOVARTIS A G**, y confirmar la resolución recurrida venida en alzada

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral

Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, apoderado de **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y siete minutos cincuenta y tres segundos del treinta de marzo de dos mil nueve, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

MSc Guadalupe Ortiz Mora.



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.