



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0874-TRA-PI

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

GRUNENTHAL GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N°1915-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1469-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **John Aguilar Quesada**, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro- doscientos setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de **GRUNENTHAL GMBH** sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Alemania, con domicilio en Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintidós de mayo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 3 de marzo del 2008, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de Santa Ana, San José, cédula de identidad numero uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de **GRUNENTHAL GMBH**, solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo “**VALEXIS**”, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones farmacéuticas para uso humano, mas luego se limitó la lista de productos protegidos a “analgésicos” (ver folio 110).



SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio del 2008, y 4 de agosto del 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela y la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de las empresas **HOFFMANN-LA ROCHE AG** y **AVENTIS PHARMA**, en su orden respectivo, presentaron formal oposición en contra de la solicitud de inscripción referida.

TERCERO. Que por resolución de las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintidós de mayo del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar las oposiciones planteadas, y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 5 de junio del 2009, la representación de la empresa **GRUNENTHAL GMBH**, planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 causen 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 el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca **VALIXA**, registro N° 111460, inscrita el 22 de diciembre de 1998 y vigente hasta el 22 de diciembre del 2018, en clase 5 para proteger y distinguir: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y prevención de la enfermedad de citomegalovirus y de CMV-retinitis en pacientes de HIV positivo y de transplantes (Folios 234 y 235).



2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca **VELUXUS**, registro N° 136270, inscrita el 5 de diciembre del 2002 y vigente hasta el 5 de diciembre del 2012, en clase 5 para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos. (Folios 236 y 237).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y las marca inscritas, amén de hallar semejanza entre los productos, acogió las oposiciones denegando la inscripción de la marca **“VALEXIS”**. Las marcas en conflicto se encuentran en clase 5 y protegen productos farmacéuticos tanto la solicitada como las dos marcas registradas, existiendo riesgo de confusión en el publico, fundamentándose en que el análisis que debe realizarse es mucho más riguroso por ser productos que van a ser adquiridos por el consumidor para el consumo humano.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación que su representada solicitó desde la contestación de la oposición la reducción de la lista de productos que protege la marca **“VALEXIS”** únicamente a analgésicos, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, lo que no se resolvió en la solicitud impugnada, limitado la posibilidad de que ambas marcas coexistan toda vez que la marca **“VELUXUS”** protege y distingue productos farmacéuticos, lo cual es sumamente amplio y la marca solicitada se limite solamente a analgésicos, de acuerdo al artículo 18 de la Ley antes citada. Manifiesta además el recurrente que por existir también registro de la marca **“VALIXA”** en clase 5, es procedente bajo el Principio Constitucional de Igualdad ante la Ley, y bajo la consideración que se ha solicitado una reducción de la lista para proteger a través de la marca **“VALEXIS”**, únicamente “analgésicos” que no existe impedimento para la coexistencia de la marca solicitada con ambas marcas, ya que esto impediría al consumidor la libertad de escogencia y a las empresas igualdad en la contratación.



CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que se origina cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: *“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: (...) 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;...”*. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual



Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “*En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, (un signo distintivo) solo se confieren para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales (ideológicas), que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata 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. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, en el caso bajo examen las marcas “VALEXIS” y “VELUXUS”, al ser ambas marcas de tipo denominativas salta a la vista que la marca solicitada y la opuesta son diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas, debido a que en términos gráficos son desiguales en virtud de que ambas marcas contienen raíces diferentes y vocales disimiles lo que hacen que suenen diferentes, lo que conlleva a que no exista similitud fonética; y tal y como se indico en la resolución apelada desde un análisis ideológico tampoco habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad conceptual por tratarse de términos de fantasía.

Aplicadas las reglas del cotejo entre las marcas citadas conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, no comparte este Tribunal los fundamentos dados por el a quo en la resolución recurrida en cuanto a la similitud gráfica y fonética de las marca “VALEXIS” con respecto a la marca “VELUXUS” arribando a la conclusión de que, entre estas marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, no contraviniendo las prohibiciones estipuladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Con respecto a la similitud señalada por el Registro en la resolución aludida entre la marca solicitada “VALEXIS” y la marca inscrita “VALIXA” este Tribunal considera que si existe algún grado de similitud entre éstas, no obstante en este caso debe considerarse no solamente la similitud gráfica y fonética de los signos, sino también tomar en cuenta los productos que los



signos cotejados protegen; lo anterior dado que a pesar de que se encuentren en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional, es necesario para que exista confusión, que del cotejo marcario se constate que los productos que protegen las signos en estudio sean los mismos, o que estos se relacionen entre si con posibilidad de confundir a los consumidores. En tal sentido, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: *“La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).*

Nótese, que con el signo solicitado “VALEXIS” y las marcas inscritas “VELUXUS” y “VALIXA” se protegen y se pretenden distinguir productos que pertenecen al sector farmacéutico, no obstante se aprecia que el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir analgésicos como claramente lo manifiesta el apelante, y las marcas inscritas propiedad de **F HOFFMANN-LA ROCHE AG y AVENTIS PHARMA S.A.**, distinguen por su orden, según las certificaciones aportadas al expediente (folios 234 al 237), preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y prevención de la enfermedad de citomegalovirus y de CMV-queratitis en pacientes de HIV positivo y de trasplantes ; y productos farmacéuticos. Ello implica disparidad entre los productos, los cuales si bien podrían venderse en un mismo local comercial los inscritos tienen un uso muy especializado que sólo es autorizado bajo prescripción médica exclusiva. Además se van a encontrar expuestos en secciones autónomas, en anaqueles distintos, no se presentarán al público consumidor en forma coincidente, todo lo cual diluye la probabilidad de confusión en el consumidor, y como se ha manifestado, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello se estima que no existe probabilidad de que la confusión en el consumidor se concrete.



SEXTO. Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa **GRUNENTHAL GMBH**, son de recibo, pues los productos no pueden considerarse sólo por razón de la clase en la que se encuentren, siendo que la ley permite que las marcas que vayan a proteger productos distintos puedan coexistir en el mercado ya que no pondrán en peligro de confusión al consumidor, el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, reza: *“Los productos o servicios no se considerarán similares entre si por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.”*, y en virtud de que el producto que pretenden distinguirse con la marca **“VALEXIS”**, no puede confundirse con los de las inscritas **“VELUXUS”** y **“VALIXA”**, ya que confrontados, resultan opuestos en su naturaleza, fines y entre ellos no puede establecerse conexidad, a pesar de ubicarse en la misma clase 5 de la Nomenclatura Internacional, conlleva a descartar la posibilidad de confusión en el consumidor y a estimar que pueden pacíficamente coexistir.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **John Aguilar Quesada**, en su calidad de apoderado especial de **GRUNENTHAL GMBH** contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintidós de mayo del dos mil nueve, la cual se revoca, para ordenar en su lugar se proceda al trámite correspondiente de inscripción de la marca **“VALEXIS”** únicamente para proteger y distinguir **“analgésicos”** en clase 5 de la nomenclatura internacional, lo anterior de conformidad con el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **John Aguilar Quesada**, en su calidad de apoderado especial de **GRUNENTHAL GMBH** contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintidós de mayo del dos mil nueve, la cual se revoca, para ordenar en su lugar se proceda al trámite correspondiente de inscripción de la marca “**VALEXIS**” únicamente para proteger y distinguir “analgésicos” en clase 5 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Pedro Daniel Suarez Baltodano

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.3302