

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0217-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica “TarginAct”

MUNDIPHARMA AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 848-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 852-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas veinticinco minutos del cinco de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa MUNDIPHARMA AG., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:02:04 del 29 de enero de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2014, por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa MUNDIPHARMA AG, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, solicitó el registro de la marca de fábrica “TarginAct” en clase 05 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Preparaciones y sustancias farmacéuticas, a saber, analgésicos.”

SEGUNDO. Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números 118, 119 y 120 de los días 20, 23 y 24 del mes de junio de 2014, y en razón de

ello el representante de la empresa AVENTIS PHARMA S.A., se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “TarginAct” presentada por el representante de la empresa MUNDIPHARMA A.G.

TERCERO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:02:04 del 29 de enero de 2015, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando; “... Se declara con lugar la oposición interpuesta por la señora ALEJANDRA CASTRO BONILLA, en su condición de representante de AVENTIS PHARMA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “TARGINACT”; en clase 05 internacional, presentada por el señor VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, en su condición de representante de la compañía MUNDIPHARMA A.G, la cual se deniega. ...”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa MUNDIPHARMA A.G, interpone para el día 16 de febrero de 2015, recurso de apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las 15:51:06 del 17 de febrero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “...Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”

SEXTO. 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, la nulidad o 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, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito:

- Marca de fábrica y comercio: “TARGIFOR”, en clase 05 internacional, propiedad de la empresa AVENTIS PHARMA S.A, registro 203938. (v.f 46)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, determinó denegar la solicitud de registro de la marca de fábrica “TarginAct” en clase 05 internacional, presentado por la empresa MUNDIPHARMA A.G. Lo anterior, en virtud que del cotejo realizado con la marca de fábrica y comercio inscrita “TARGIFOR” propiedad de la empresa AVENTIS PHARMA S.A., se desprende que existe similitud tanto a nivel gráfico como fonético como para poder identificarlas entre sí, lo que puede generar un riesgo de confusión en el consumidor, así como asociación empresarial, y en consecuencia recae en las causales de inadmisibilidad que establece el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa MUNDIPHARMA A.G., dentro de sus agravios señaló que la marca “TarginAct” puede coexistir registralmente en el mercado con la marca “TARGIFOR” siendo que ambas se escriben y pronuncian de manera distinta, dado que, aunque compartan el radical “TARGI”, sus desinencias son fácilmente distinguibles “NACT” y “FOR”, lo que aleja la posibilidad de confusión. Se incorpora el Voto 1217-2009, dictado por el Tribunal

Registral Administrativo a las 8:00 horas 40 minutos del 05 de octubre de 2009, como sustento de sus manifestaciones. Agrega, que las marcas pretenden la protección de productos diferentes, sea que la marca de su representada “TarginAct”, lo que pretende proteger son *“preparaciones y sustancias farmacéuticas, a saber: analgésicos”*, en tanto la marca “TARGIFOR”, protege una infinidad de productos dejando totalmente abierto el ámbito de lo que puede o no comercializar en el país, alejando de esa manera la posibilidad de confusión. Por las razones indicadas solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene la continuación del trámite de inscripción de la marca “TarginAct”, en clase 05 internacional, solicitada por su mandante.

Asimismo, la representante de la empresa opositora AVENTIS PHARMA S.A., señala en sus razonamientos que la marca solicitada “TARGINACT” es inadmisibile, siendo que del cotejo realizado por su mandante se desprende que entre ellas existe similitud con la marca propiedad de su representada. Agrega, que es importante tomar en consideración la similitud de los productos a proteger, dado que el consumidor suele percibir la marca como un todo, por lo que, si ambas marcas protegen productos similares ello generaría riesgo de asociación empresarial. Por lo anterior, es evidente que la marca solicitada no puede ser registrada, ya que ello causaría un grave perjuicio a los intereses de su representada, como para los del consumidor, quien podría verse afectado ante la coexistencia de signos prácticamente idénticos, para proteger los mismos productos. En consecuencia, solicita se declare con lugar la oposición interpuesta por su representada y se confirme la sentencia recurrida.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, señala que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Por lo que, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la

procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En ese sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica “TarginAct” y el registro que se encuentra inscrito “TARGIFOR”, contienen una evidente similitud con el signo inscrito que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo y consecuente asociación empresarial a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a nivel visual si bien el signo propuesto incorpora dentro de su estructura gramatical las letras “nAct” ello no le proporciona el grado de distintividad necesario, dado que más que proporcionarle ese alcance para poder identificarlo de manera eficaz en el comercio con respecto al inscrito, induce a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de riesgo

o confusión, por cuanto, al compartir el radical “TARGI” hace que a nivel gráfico se identifiquen como si fuesen de un mismo origen empresarial.

A nivel auditivo ambas expresiones al utilizar el mismo radical “TARGI” induce a que se escuchen y perciban de manera similar, situación que conlleva a que el consumidor las pueda relacionar como provenientes de un mismo origen industrial, lo que generaría una situación de riesgo o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita, propiedad de la empresa AVENTIS PHARMA S.A., (v.f 46).

Por otra parte, a nivel ideológico tal y como lo determinó el Registro de instancia no se entra a analizar en virtud de encontrarnos con un término de fantasía que no cuenta con un significado concreto o específico.

Como consecuencia, se estaría afectando al consumidor en su derecho de elección dado que los signos marcarios pretenden la comercialización de productos que se encuentran relacionados dentro de la misma actividad comercial “farmacéutica”, por lo que, las va a asociar de manera directa dentro de la misma gama de productos y tratamientos afines con la salud, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado, en razón de que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a una misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito será ineludible. Además, este Tribunal en forma reiterada ha establecido que, en materia de fármacos el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado líneas arriba, existe identidad en el tipo de producto que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada, en este sentido obsérvese que la marca inscrita “TARGIFOR”, protege; “Productos farmacéuticos, ...”, y el signo propuesto “TarginAct” pretende la protección de: “Preparaciones y sustancias farmacéuticas, a saber, analgésicos.”, y siendo que dentro de la extensa gama de los productos farmacéuticos se encuentran contemplados los analgésicos el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, y en consecuencia procede su rechazo.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. El representante de la empresa MUNDIPHARMA A.G., dentro de sus agravios señaló que la marca “TarginAct” puede coexistir registralmente en el mercado con la marca “TARGIFOR” siendo que ambas se escriben y pronuncian de manera distinta, dado que, aunque compartan el radical “TARGI”, sus desinencias son fácilmente distinguibles “NACT” y “FOR”, lo que aleja la posibilidad de confusión. Al respecto, cabe indicar que del análisis realizado se determinó de manera fehaciente que el signo propuesto “TarginAct” en clase 05 internacional, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, en cuanto a la comercialización de productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil farmacéutica. Por lo que, ante la existencia de derechos preferentes ya consolidados por la titular de la marca inscrita impide que la Administración registral, permita el registro del signo solicitado y como consecuencia de ello procede su denegatoria.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye al igual que lo determinó el Registro de instancia que lo procedente es denegar la solicitud de inscripción del signo propuesto “TarginAct” en clase 05 internacional, presentada por la empresa MUNDIPHARRMA A.G., dada la similitud gráfica y fonética contenida en los signos cotejados lo cual generaría riesgo de confusión y asociación empresarial. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de

apelación interpuesto por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa MUNDIPHARMA AG., confirmándose la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa MUNDIPHARMA AG., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:02:04 del 29 de enero de 2015, la cual se confirma, y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “TarginAct” en clase 05 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Leonardo Villavicencio Cedeño, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país en una capacitación. Goicoechea 20 de junio de 2015.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0217- TRA-PI

Oposición de solicitud de inscripción de la marca “TarginAct”

MUNDIPHARMA A.G., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 848-2014)

Marcas y otros Signos.

VOTO No. 398-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 852-2015, de las once horas veinticinco minutos del cinco de noviembre de dos mil quince, dictado dentro del presente expediente.

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el encabezado del Voto No. 852-2015, dictado por este Tribunal a las once horas veinticinco minutos del cinco de noviembre de dos mil quince, se denota que el número de expediente se consignó de forma errónea, ya que no corresponde al número de expediente que se tramitó en esta Instancia administrativa. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: *“En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.”*, se procede a corregir el error cometido en el sentido de indicar correctamente el número de expediente, a efectos de que se lea Expediente N° 2015-0217- TRA-PI.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material contenido en el encabezado consignado en el Voto No. 852-2016, dictado por este Tribunal a las once horas veinticinco minutos del cinco de noviembre de dos mil quince, para que se lea correctamente Expediente N° 2015-0217-TRA-PI, y no como erróneamente se indicó. Para tal efecto, expídase y notifíquese nuevamente el Voto No. 852-2015. En todo lo demás queda incólume la resolución emitida. **NOTIFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Carlos Vargas Jimenez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora