

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0487-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “LOXOBES”

GYNOPHARM, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2914)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0042 -2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del primero de febrero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en representación de **GYNOPHARM, S. A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-235529, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:47:28 horas del 11 de julio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de marzo de 2017, por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**LOXOBES**” en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebé; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas; herbicidas.*” Mediante escrito presentado ante el Registro de la

Propiedad Industrial el 7 de junio de 2017, la licenciada Villanea Villegas limita la lista de protección a: *“preparados para la antiobesidad de acción central”* y a folio 15 vuelto consta el pago de la tasa establecida en el artículo 11 de la Ley de Marcas.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:47:28 horas del 11 de julio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la marca propuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Villanea Villegas** recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente: 1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita en clase 30, la marca de fábrica **“LOXAVE”** bajo el Registro **248461** a nombre de **MARKATRADE INC.** vigente desde el 3 de diciembre de 2015 y hasta el 3 de diciembre de 2025, para proteger y distinguir *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas; herbicidas”* (folio 10 de legajo de apelación)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro de “*Loxobes*” con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, porque resulta inadmisibile por razones extrínsecas, ya que al analizarla respecto de la marca inscrita “*LOXAVE*” presenta un alto grado de similitud gráfica y fonética , por lo que puede confundir al consumidor, especialmente al verificar que protegen productos de la misma naturaleza.

Por su parte la licenciada **Villanea Villegas** manifiesta que un estudio correcto de la registrabilidad de los signos marcarios implica analizar la denominación en su totalidad, a fin de determinar si afecta o no un signo previamente registrado. Solicita que, en virtud de que el Registro denegó su marca por considerar que puede causar confusión con “*LOXAVE*” previamente registrada a favor de otro titular, se proceda a delimitar la lista de productos incluidos en la solicitud inicial, limitando su protección de la siguiente manera: “***Preparados para la antiobesidad de acción central***”, dado que su fin es preciso y con ello se elimina el impedimento de inscripción, porque ambas están orientadas a fines distintos.

La recurrente realiza su propio cotejo marcario (ver folio 27 legajo de apelación) y concluye que ambas marcas son denominativas, pero las letras determinantes en cada una varían logrando una fácil diferenciación para el público **LOX-OBE-S / LOX-AVE**, y por ello son claras las diferencias a nivel gráfico y fonético. Asimismo, invoca la aplicación del Principio de especialidad marcario y sostiene que; en este caso, a pesar de tener características similares y ubicarse dentro de la misma clase de la nomenclatura internacional, se refieren a productos que no se relacionan, dado lo cual no se genera algún riesgo de confusión para el público consumidor.

Afirma que la marca que pretende cuenta con distintividad suficiente para acceder al registro, ya que su diseño la hace única y la identifica respecto de sus competidores. Indica que; habiendo solicitado la modificación de su protección, se ampara en lo dispuesto en el artículo 7 inciso q) de la Ley de Marcas y solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el procedimiento de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) define marca como cualquier signo o combinación de éstos “...*que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase...*”

Asimismo, en el artículo 8 de esta misma Ley, y más concretamente en sus incisos a) y b), se determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando pueda afectar algún derecho de terceros -dentro de otros casos- cuando el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En este mismo sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir para examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

“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;*

(...)

*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...*** (Agregado el énfasis)

Respecto del riesgo de confusión, las causales de irregistrabilidad por factores extrínsecos y el principio de especialidad, ya se ha pronunciado este Tribunal, entre otros en el **Voto 0461-2016** de las 9:10 horas del 30 de junio de 2016, en donde se afirmó:

*“...En este mismo orden de ideas, enseña la doctrina española al respecto: “No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere (...) en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión (...) De acuerdo con Van Bunn, deben distinguirse los supuestos de identidad (...) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc...” **LOBATO** (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marca. 2a edición, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, pp. 295-296.*

Y agrega el citado autor: “La marca solicitada no debe ser tan similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. El concepto de semejanza es el concepto clave en esta materia y el que más problemas suscita en la práctica respecto de las prohibiciones relativas de registro (...) La Ley alude a semejanza de signos y a similitud de productos o servicios, si bien ambos términos tienen el mismo significado. Aunque la semejanza tiene un doble eje (signos de un lado, y productos o servicios, de otro), obviamente el primer nivel de comparación se produce respecto de los signos. La semejanza de los signos puede ser fonética, gráfica o conceptual (...) La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal(...) La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen(...) Para que exista el riesgo de confusión entre dos marcas y, por tanto, sean aplicables las prohibiciones relativas de registro es preciso que no sólo los signos sean idénticos o semejantes, sino que los productos y servicios que una y otra marca distinguen sean también idénticos o semejantes. Al abordar la semejanza entre dos marcas es imprescindible tener en cuenta el principio de especialidad. El principio de especialidad permite la convivencia de signos idénticos o similares en cuanto a sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales si los productos o servicios a los que se refieren dichos signos son lo suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial(...) La protección legal que ofrece el Ordenamiento a la hora de evitar el riesgo de confusión entre dos marcas se considera dirigida primordialmente a la defensa del consumidor. Así, el riesgo de confusión entre dos marcas ha de juzgarse en relación con un determinado tipo de consumidor. La jurisprudencia se plantea qué tipo de consumidor es el que debe protegerse, ¿el consumidor especializado, entendido como aquel perfectamente consciente de los productos o servicios que contrata y de la calidad de los mismos, o bien el consumidor medio, que normalmente contrata de una manera rápida sin efectuar un análisis minucioso? En general, el

criterio manejado es el del consumidor normal, no especializado (...) Este criterio no se aplica cuando se trata de productos muy específicos, de gran valor o de carácter muy técnico (...) el riesgo de confusión constituye el criterio clásico que se maneja para afrontar el juicio de semejanza entre marcas...” Ibid, pp. 299-301.

Además, manifiesta Lobato: “...El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas...” Ibid., p.310. (...)” (Voto 0461-2016)

Bajo estas premisas, después de cotejar los signos en disputa y en aplicación de la sana crítica, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en lo resuelto, porque al confrontar los signos **LOXOBES** y **LOXAVE** efectivamente presentan suficiente similitud tanto gráfica como fonética.

Asimismo, existe similitud respecto de los productos cuya protección se pretende, toda vez que ambos signos se refieren a “**productos farmacéuticos**”, dentro de los cuales -el inscrito- también especifica que lo es para “**alimentos y sustancias dietéticas para uso médico**” así como para “**complementos nutricionales para seres humanos**”, y el propuesto lo es para: “**Preparados para la antiobesidad de acción central**”.

En vista de lo anterior, de conformidad con el examen realizado, al amparo del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas; esto es: en base a la impresión gráfica y fonética que producen en su conjunto y dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, y dada la naturaleza de los productos, el modo y la forma en que normalmente se venden o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados, resulta claro que existe posibilidad de confusión, pues según ya advertimos, los productos que identifican las marcas son de la misma naturaleza, pudiendo producirse riesgo de asociación y por ello debe denegarse el signo

propuesto por GYNOPHARM, S.A. por infringir el artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, dado lo cual no es posible acoger los agravios del apelante y en consecuencia debe confirmarse la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:47:28 horas del 11 de julio de 2017.

QUINTO. 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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de **GYNOPHARM, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:47:28 horas del 11 de julio de 2017, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“LOXOBES”**. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora