

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0498-TRA-PI**

**Oposición a registro de marca de fábrica (FLUBLOK) (5)**

**LABORATORIO MENARINI S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-11813)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO 0042-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y tres minutos del veintitrés de enero del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Roberto López León, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-788-721, apoderado especial de LABORATORIOS MENARINI, S.A., entidad constituida conforme a las leyes de España, y domiciliada en Calle Alfonso XII, número 587, Badalona, Barcelona, España, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:55:08 horas del 21 de agosto del 2018.

***Redacta la Juez Ortiz Mora, y;***

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** El Licenciado Andrey Dorado Arias, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 2-565-345, apoderado especial de la

empresa PROTEIN SCIENCES CORPORATION, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 1000 Research Parkway MERIDEN, CT 06450 USA, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **FLUBLOK**, para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Preparación Farmacéutica, a saber, una vacuna contra la influenza”*.

Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 33, 34 y 35, del 21, 22 y 23 de febrero del 2018, dentro del plazo conferido y mediante memorial recibido vía fax el 20 de abril del 2018, el licenciado Carlos Roberto López León, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-788-721, apoderado especial de LABORATORIOS MENARINI, S.A., plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca inscrita **FLUTOX**.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 14:55:08 horas del 21 de agosto del 2018, denegar la oposición planteada por LABORATORIO MENARINI, S.A., dictaminando en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por... LABORATORIO MENARINI SOCIEDAD ANONIMA, contra la solicitud de inscripción de la marca “FLUBLOK” en clase 5 internacional, solicitada por... PROTEIN SCIENCES CORPORATION, la cual se acoge.”***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado vía fax al Registro de la Propiedad Industrial el 6 de setiembre del 2018, el licenciado Carlos Roberto López León, apoderado especial de LABORATORIOS MENARINI, S.A., interpuso recurso de apelación, donde expresó como parte de sus alegatos lo siguiente: Que no lleva razón el criterio esbozado por el Registro de la Propiedad Industrial ya que la similitud es innegable, pues del cotejo gráfico de ambas marcas se desprende que comparte el prefijo FLU, y la terminación también es similar

TOX y BLOK, ya que ambas comparten la letra “O”, es decir comparten tres de las seis letras de las que se compone ambos signos, lo que visualmente es difícil la identificación de cada una de ellas; de igual forma, la pronunciación de los términos produce un sonido semejante, poniendo en riesgo de confusión al consumidor. Aunado a que puede existir asociación entre los productos que protegen ambas marcas pues son de la misma naturaleza farmacéutica de clase 5 internacional. Por último, indica que en el caso que el consumidor requiera comprar alguno de los dos productos y no tenga ambos ante sus ojos, siendo que éstos son utilizados para combatir síntomas similares, se va a confundir sobre cuál de los dos productos es el que requiere para su tratamiento, por lo que ante este riesgo en la salud de los consumidores NO se debe autorizar el registro de la marca FLUBLOK.

**SEGUNDO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **FLUTOX**, registro 100862, cuyo titular es **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, vigente al 15 de abril del 2027, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Fluidificante, broncodilatador” (ver folio 46 expediente principal).

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

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos recoge la definición de la marca como ***“Cualquier signo o combinación de signos 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”***, estableciendo en primer orden, la cualidad de aptitud distintiva que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios acerca de otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora en que realicen su elección de consumo en el mercado, al permitir diferenciar los productos o servicios idénticos o similares de un origen empresarial de los de otro, tal y como lo establece además el artículo 15, Sección Segunda, del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido comúnmente como ADPIC, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto o servicio, a través de la marca que lo identifica el consumidor pueda conocer su origen, y tenga idea de su calidad y condiciones, a efecto de evitar que se provoque confusión.

De forma que lo que la legislación marcaría pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión.

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, mediante ese comparativo, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación a ello ha dictaminado que “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido **contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.**

Siendo entonces que la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

| <i>Signo</i>                          | <b><i>FLUBLOK</i></b>                                                           | <b><i>FLUTOX</i></b>                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b><i>Estado</i></b>                  | <b><i>Solicitado</i></b>                                                        | <b><i>Inscrito</i></b>                       |
| <b><i>Registro</i></b>                | -----                                                                           | <b><i>100862</i></b>                         |
| <b><i>Marca</i></b>                   | <b><i>de Fábrica</i></b>                                                        | <b><i>de Fabrica y Comercio</i></b>          |
| <b><i>Protección y Distinción</i></b> | <b><i>Preparación Farmacéutica, a saber, una vacuna contra la influenza</i></b> | <b><i>Fluidificante, broncodilatador</i></b> |
| <b><i>Clase</i></b>                   | <b><i>5</i></b>                                                                 | <b><i>5</i></b>                              |
| <b><i>Titular</i></b>                 | <b><i>PROTEIN SCIENCES CORPORATION</i></b>                                      | <b><i>LABORATORIOS MENARINI S.A.</i></b>     |

En el cotejo gráfico y fonético a realizar, se acredita la marca solicitada ***FLUBLOK*** y la marca inscrita ***FLUTOX***; ambas son denominativas, no presentan grafías ni diseños especiales, de letras mayúsculas y color negro, las dos inician con la sílaba “***FLU***”, pero su diferencia la otorga fuertemente la terminación de ambas palabras, con las sílabas ***BLOK*** y ***TOX***. Desde el punto de vista ideológico, los signos no evocan idea alguna capaz de relacionarse, pues se trata de signos de fantasía, aunque la palabra FLU traducida del inglés al español, significa GRIPE; pero como bien lo indica la doctrina, “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora... en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y 200). El hecho que las marcas compartan varias de sus letras, pero, por otra parte, tienen una desinencia

diferente, hace que la combinación de éstas, señalen la diferencia donde el consumidor no será confundido ni la asociará por la distintividad de ambos signos.

**F L U B L O K**  
**F L U T O X**

Al analizar este Tribunal las marcas en conflicto, con las conceptualizaciones indicadas, tal y como lo señala la doctrina, se percibe la diferencia entre ambos signos y de modo alguno el consumidor se verá afectado a la hora de escoger uno u otro producto, porque incluso son totalmente disímiles. De esta forma, estudiada de manera integral la propuesta, tal y como se va a ofrecer en el mercado, resguardando el bienestar de la salud pública tanto del consumidor como el comerciante dentro de un tráfico comercial, estos signos son diferentes.

Bajo ese conocimiento y en amparo de lo anterior, visto el listado de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, también son totalmente disímiles. El de la solicitada protege una “*Preparación Farmacéutica, a saber, una vacuna contra la influenza*”, y la marca inscrita protege un “*Fluidificante, broncodilatador*”, ambos productos específicos para atender diferentes dolencias, hecho que refuerza aún más el acceso a la publicidad registral de la solicitada, aunque desde el primer escenario, “*signos disímiles*”, no es necesario hacer tal comparación

Es entonces que, analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado, considera esta instancia que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo tanto existen los argumentos suficientes para acoger dicha solicitud, declarando sin lugar el recurso de apelación planteado por el oponente licenciado Carlos Roberto López León, apoderado especial de LABORATORIOS MENARINI, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de

la Propiedad Industrial, de las 14:55:08 horas del 21 de agosto del 2018, la que se confirma 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada por el licenciado Carlos Roberto López León, apoderado especial de **LABORATORIOS MENARINI, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:55:08 horas del 21 de agosto del 2018, la que 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.***

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM