



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0019-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “INNOFLU”

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2010-11772)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1102-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, casada una vez, Abogada, titular de la cédula de identidad número 9-0025-0731, vecino de Heredia, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos y siete segundos del veintiséis de agosto del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de diciembre del 2011, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS AG.**, de esta plaza, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “INNOFLU” en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*vacunas para uso humano*”.



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2011, la Licenciada **Laura Castro Coto**, en representación de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, con base en la marca de su propiedad “ISOFLU”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con veintiséis minutos y siete segundos del veintiséis de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de setiembre de 2011, la Licenciada **Laura Castro Coto**, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en el numeral primero se encuentran a folios 29 y 30 del expediente.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen diferencias tanto gráficas como fonéticas entre las marcas INNOFLU y ISOFLU como para coexistir en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión en el consumidor de creer que se trata de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, no encontrando objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca de comercio solicitada “INNOFLU”.

Por su parte el apelante, alega que no comparte el análisis del señor Registrador ya que el distintivo **INNOFLU** que se pretende inscribir es idéntico a la marca inscrita **ISOFLU** propiedad de su representada; gramatical, fonética, visual e ideológicamente son iguales. Agrega que el hecho de cambiar sutilmente una letra en la raíz genérica no provoca diferencia alguna con el término ya registrado, no lo hace novedoso, ni original, pues de seis letras que poseen ambos términos solamente una letra es diferente y la misma no provoca diferencia en ningún sentido; su desinencia es idéntica y como dije en la raíz genérica solamente se sustituye por “N” la letra “S” de ISOFLU y el nombre completo de la marca inscrita constituye la pretendida inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Resulta viable entonces en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber concedido la inscripción de la marca propuesta, por no existir similitud gráfica,



fonética, ni ideológica entre los signos en cuestión, de tal forma que avala este Tribunal el cotejo realizado por el *a quo* de “**INNOFLU**” y “**ISOFLU**”, ya que este debe hacerse sobre los elementos distintivos que conlleva cada uno de los signos, que para el presente caso sería **INNO** y **ISO**, los cuales no guardan relación, no pudiendo crearse ninguna confusión al consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a nivel gráfico, lo cual lógicamente las hace pronunciarse en forma distinta, la desinencia entre estas son disímiles, lo que hace que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita, en aplicación del inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que ante este análisis, también determina este Tribunal que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario.

Asimismo estima este Tribunal, como bien lo resolvió el Órgano a quo, que fonéticamente los signos resultan diferentes, no existiendo la posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, pues en este caso la pronunciación de los términos INNO e ISO, es la que hace la diferencia, siendo que el radical FLU no da cabida al argumento de asemejarlos fonéticamente, al igual que ideológicamente pues los signos no evocan algún significado semejante que se pueda asociar en la mente del consumidor.

Se considera que las marcas en pugna comparten una raíz en común, sea FLU, palabra que traducida del idioma inglés significa gripe o enfermedad, resultando un término de uso común para la clase 05 de productos farmacéuticos, tanto así que según lo expresó el órgano a quo en la resolución recurrida, existe inscritas un sin número de marcas que contienen ese término como raíz común y han coexistido registralmente sin problema alguno.

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos no existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “**INNOFLU**” con respecto al signo inscrito “**ISOFLU**”, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen



empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de ocupar los productos que identifican dichas marcas. En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que ambas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, resultando improcedentes los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la marca de fábrica y comercio solicitada **“INNOFLU”**, para proteger y distinguir: *“vacunas para uso humano”*, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la empresa **NOVARTIS AG.**, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintiséis minutos y siete segundos del veintiséis de agosto del dos mil once, la cual en



este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintiséis minutos y siete segundos del veintiséis de agosto del dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“INNOFLU”**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55