

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0629-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “EDUXON”

BAYER CONSUMER CARE AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 10409-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1153-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas cincuenta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, abogado, divorciado, vecino de San José, cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 84 Peter Marian Strasse, CH-4052 Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y seis minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 26 de julio de 2007, la señora Gloria Elena Herrera Gutiérrez, en representación de la empresa **PROCAPS S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**EDUXON**”, para proteger y distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas

dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, en clase 5 nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de mayo de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas, cincuenta y seis minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 15 de abril de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de BAYER CONSUMER CARE AG., el signo distintivo “REDOXON”, para proteger una vitamina c

sintética cristalizada, en clase 5 internacional, bajo el acta de registro número 7696, desde el 28 de julio de 1944 vigente hasta el 28 de julio de 2009. (Ver folio 47).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa BAYER CONSUMER CARE AG., y acogió la solicitud de inscripción de la marca “**EDUXON**” solicitada, por cuanto consideró que posee suficientes elementos diferenciadores desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y que tienen en común la terminación “XON” pero que el resto de elementos ERDO y EDU permiten al consumidor diferenciarlas con facilidad y permite que no exista riesgo de confusión.

Por su parte, en los escritos de apelación y expresión de agravios, el representante de la empresa argumentó que la marca solicitada confundirá al consumidor respecto de la marca inscrita por la evidente similitud existente entre ellas. Considera, que fonéticamente no existe una distinción capaz de desligar una u otra marca, y que la marca solicitada puede crear una idea de vinculación respecto de la inscrita y poner en riesgo al consumidor, pues pensarán que se trata del mismo producto. Cita, para ser aplicada analógicamente, el voto de este Tribunal 481-2008 de las 12 horas del 9 de setiembre del 2008 y resolución del Registro No. 6414 de las 09:48 horas del 28 de abril de 2003.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con la característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente

en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos..

Con respecto al caso que se analiza, realizado el cotejo marcario, sobre el que se ha dicho que *“Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben compararse las marcas en su conjunto, sin subdividir las, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares”* (OMPI. **Introducción al Derecho y a la práctica en materia de marcas. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6 Derechos dimanantes del Registro de la Marca, 2 de julio de 2004, p. 58.**), considera este Tribunal que lleva razón el Registro al declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa BAYER CONSUMER CARE AG. Y acoger la inscripción de la marca “EDUXON” presentada por PROCAPS S.A.

Si bien es cierto, que la marca solicitada y las inscritas de la oponente tienen una misma desinencia, terminan en “XON”, la solicitada tiene una raíz distinta “EDU” con respecto a la inscrita “REDO” que visualmente hace gran diferencia entre los signos enfrentados, a pesar del elemento común XON que comparten en sus partes finales. Fonéticamente, la diferencia en los prefijos de los signos crean que en su conjunto sean distintos en la pronunciación, otorgándoles individualidad. En el marco del cotejo ideológico, los signos, tampoco presentan similitud ya que no comportan una acepción en español.

Conforme lo anterior, considera este Tribunal, que a pesar de que la marca solicitada pretende proteger productos de la clase 5 al igual que la inscrita, entre los signos no se da similitud que pueda dar lugar a confusión por parte del consumidor toda vez que la marca inscrita REDOXON, según se desprende de la certificación registral de folio 47, protege específicamente una vitamina C sintética cristalizada y el público así la reconocerá desde su inscripción el 28 de julio de 1944.

QUINTO. Del análisis de los agravios esgrimidos por el gestionante, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que entre la marca que se pretende inscribir y la que se encuentra inscrita no existe similitud que provoque riesgo de confusión.

En cuanto a las citas de jurisprudencia que señala el recurrente, de este Tribunal el Voto N° 481-2008 de las 12:00 horas del 9 de setiembre del 2008 oposición de ZERIT contra CERET y resolución del Registro No. 6414 de las 09:48 horas del 28 de abril de 2003 , para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **BAYER CONSUMER CARE AG.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y seis minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de marzo de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. 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, 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 expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **BAYER CONSUMER CARE AG.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y seis minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de marzo de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

DISTINTIVIDAD

Examen de fondo de la marca

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.08