



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0442-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “AMOXAL”

SANOFI-AVENTIS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6948-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1155-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, divorciada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con nueve minutos con cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de marzo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de agosto de 2009, el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0299-0846, en su



condición de Apoderado Especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMOXAL**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas y sustancias*”.

SEGUNDO. Que en fecha dieciséis de diciembre del dos mil nueve, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**JUMEXAL**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas con nueve minutos y cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de marzo de dos mil diez, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “(...) **POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición* interpuesta por la señora **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, apoderada especial de **SANOFI-AVENTIS**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMOXAL**”; en clase 05 internacional; presentado por el señor **MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMOL**, en su calidad de apoderado especial de **GLAXO GROUP LIMITED**, la cual se acoge. (...)”.

CUARTO. Que en fecha cinco de abril de dos mil diez, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, expresando sus agravios.

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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 12 de julio de 1993 y vigente hasta el 12 de julio de 2013, la marca de fábrica “**JUMEXAL**”, bajo el registro número **83137**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos*”, perteneciente a la empresa **SANOFI-AVENTIS**. (Ver folios 61 al 71)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMOXAL**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que se observa que gráficamente la marca solicitada tiene en común cuatro letras “**MXAL**” con relación al signo marcario inscrito, diferenciándose de las letras “**A,O,J,U,E**”, y que desde el punto de vista fonético el sonido producido al articular las palabras, es totalmente diferente, en virtud de los cual consideró el Registro que la marca solicitada reúne los requisitos esenciales y cumple con los criterios de distintividad, de manera que impedir el registro de la propuesta sería contrario al principio de igualdad; y por esta razón estimó que no podría existir riesgo de confusión en el consumidor; por lo cual



determinó que no existe semejanza, ya que es evidente que gráfica y fonéticamente, los primeros términos de las marcas en conflicto son totalmente diversos.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de apelación, fueron que entre los signos en disputa existe semejanza gráfica y fonética ya que al analizar las dos marcas se puede observar como el distintivo marcario que se pretende inscribir es una imitación del registrado, ya que está prácticamente contenido en su totalidad en la marca de su representada, y lo único que hace es cambiar un par de sonidos vocálicos para “crear una nueva marca” que a todas luces resulta una copia de la marca de su representada, además que la fonología de ambos términos es demasiado similar con lo que aumenta el grado de confusión entre ambos signos, y de permitirse el registro de la marca “AMOXAL” se estaría violentando el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Alegando finalmente que al encontrarse las marcas enfrentadas en la clase 05 de la nomenclatura internacional y amparar productos que tienen relación con la salud de las personas en general, puede causarse la impresión que la marca de su representada está ampliando su cobertura a otra línea farmacéutica paralela a la cubre con el signo JUMEXAL, lo que evidentemente afectaría la imagen en el mercado que ya se ha ganado el producto que se comercializa bajo la marca **JUMEXAL**, además que los productos cubiertos por los dos signos coinciden en al menos un punto de venta: “Las Farmacias”.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que

prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innecesario de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA SOLICITADA:	MARCA INSCRITA:
AMOXAL	JUMEXAL
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: “ preparaciones farmacéuticas y sustancias ”	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: “ productos farmacéuticos ”



--	--

... corresponde destacar que las marcas enfrentadas son de tipo meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que a criterio de este Tribunal a pesar de que los productos se encuentran relacionados, desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible para el público consumidor poder diferenciarlos.

Derivado de lo anterior considera este Tribunal que, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y más que todo por la iniciación de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en su sonido inicial sea “**AMOXAL**” vs “**JUMEXAL**”, facilitando que las vocales iniciales en la solicitada y las vocales iniciales en la inscrita que las diferencian permitan su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “**AMOXAL**” y “**JUMEXAL**”, en términos fonéticos, resultan diferentes para el consumidor especializado que forma su nicho de mercado.

Asimismo, comparte este Tribunal el criterio del órgano a quo que desde un punto de vista **ideológico**, como ambos signos carecen de un significado conceptual, debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el consumidor.



Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que: “(...) *Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a los expuesto anteriormente existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la oposición planteada, razón por la cual debe acogerse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AMOXAL”; en clase 05 internacional.*”

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con nueve minutos y cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de marzo de dos mil diez, la cual se confirma.

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 del 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 **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada



por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con nueve minutos y cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de marzo de dos mil diez, la cual 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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. Cotejo Marcario**