



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0076-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MEGLUMAX” (05)

DR. LAZAR Y CIA S.A.Q. e. I., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 8606-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N°116 2011

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las trece horas
con treinta minutos del cuatro de agosto del dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, del final de la Avenida diez veinticinco metros al norte, cien metros al oeste, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro-ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial administrativa de la sociedad **DR. LAZAR Y CIA S.A.Q. e. I.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y nueve minutos, dieciséis segundos del once de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de octubre de dos mil nueve, el Licenciado **Arnoldo André Tinoco**, mayor, casado, una vez, abogado, de nacionalidad costarricense, abogado y notario, vecino de San José, del final de la avenida diez veinticinco metros norte, cien metros al oeste, titular de la cédula de



identidad número uno-quinientos cuarenta y cinco-novecientos sesenta y nueve, en su condición de apoderado especial administrativo de la sociedad **DR. LAZAR Y CIA S.A.Q. e. I.**, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MEGLUMAX**”, para proteger y distinguir en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, un medicamento antileishmaniásico para uso humano.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, cuarenta y nueve minutos, dieciséis segundos del once de enero de dos mil diez, dispuso “***POR TANTO/ (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el quince de enero de dos mil diez, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la sociedad **DR. LAZAR Y CIA S.A.Q. e. I.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las catorce horas, doce minutos, veintitrés segundos del dieciocho de enero de dos mil diez, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación ante este Tribunal, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

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, o a la invalidez 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 de julio del 2011.



Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

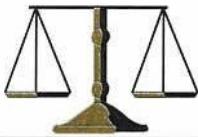
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de **LABORATORIOS BAGO S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MEGLUM**”, bajo el acta de registro número **78647** desde el 4 de marzo de 1992 y hasta el 4 de marzo de 2012, para proteger y distinguir, en Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, productos farmacéuticos y medicinales. (Ver folio 12).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra HECHOS con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de signo **MEGLUMAX**, con fundamento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, la marca de fábrica y comercio **MECLUMAX** corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así, se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **MEGLUM**, por cuanto la marca inscrita protege en forma amplia la clase 05 mientras que la marca solicitada intenta proteger “Un medicamento antileismaniásico para uso humano” los cuales podrían estar incluidos en la lista de productos protegidos por la marca inscrita todos en la misma clase 05 internacional e igualmente están dirigidos a humanos, y que los puntos de venta son los



mismos. Además, del estudio integral de la marca se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión al proteger productos de igual naturaleza en la misma clase, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, la recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios alega que ambas marcas contienen suficientes elementos que las distinguen y pueden ser consideradas diferentes sin que haya posibilidad o riesgo de confusión alguna, que la clase solicitada protege específicamente un medicamento antileismaniasico para uso humano por lo que sus consumidores son personas con conocimiento especializados en el tema de la enfermedad de la leishmania, que Laboratorios Bago S.A. no puede alegar derecho exclusivo sobre las letras MEGLUM, toda vez que en sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo ha establecido que “no se adquieren derechos o monopolios sobre raíces, radicales, partículas o desinencias, sino sobre el conjunto que representa la creación original del signo propuesto.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la



representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea 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, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para



esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

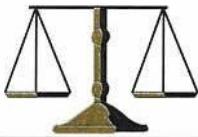
“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

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 juez examinase en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al



consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<u>MEGLUMAX</u>	<u>MEGLUM</u>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE.	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA
Clase 5. Productos farmacéuticos y medicinales.	Clase 5. Un medicamento antileishmaniásico para uso humano.



...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas hacen que puedan coexistir registralmente.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son parecidas, pues, tanto la marca inscrita como la solicitada inician con la palabra “**MEGLUM**”, siendo, la única diferencia el sufijo “**AX**”, al final del signo solicitado, sucediendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos, no obstante, y a pesar del sufijo “**AX**”, al final del signo solicitado, los vocablos “**MEGLUMAX**” y **MEGLUM**”, al ser articulados tienen una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar.

Y desde un punto de vista **ideológico**, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza ideológica, ya que ambos son términos de fantasía sin ningún significado conceptual.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será



necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica y fonética, entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómese en cuenta, que la marca inscrita, protege, productos **farmacéuticos y medicinales**, el signo que se pretende registrar lo es para proteger un producto, a saber, **un medicamento antileishmaniásico para uso humano** (ver cuadro fáctico supra citado), sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Vemos, así, que en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y ambas protegen productos de una misma naturaleza. Los productos de la marca solicitada están incluidos dentro de la lista de productos de la marca inscrita, ya que ésta última, como se indicara protege productos farmacéuticos y medicinales, dentro de los cuales puede encontrarse perfectamente los productos que pretende proteger la marca solicitada, en razón, de ello, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, ya que ambos productos se encontrarían en los mismos canales de distribución y puestos de venta, y van dirigidos al mismo consumidor, además, el consumidor puede pensar que los productos tienen un mismo origen empresarial lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica y fonética entre la marcas solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.



SEXTO. Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos similares al identificado por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca “**MEGLUMAX**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **AISHA ACUÑA NAVARRO**, en su condición de apoderada especial administrativa de la sociedad **DR. LAZAR Y CIA S.A.Q. e. I.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y nueve minutos, dieciséis segundos del once de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **AISHA ACUÑA NAVARRO**, en su condición de apoderada especial administrativa de la sociedad **DR. LAZAR Y CIA S.A.Q. e. I.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y nueve minutos, dieciséis segundos del once de enero de dos mil diez, la que en este acto 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.-**

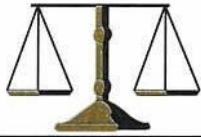
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 0041.33