

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0721-TRA-PI

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

HELEN OF TROY LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 7112-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1277-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta minutos del trece de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial administrativo, de la empresa **HELEN OF TROY LIMITED**, empresa constituida y vigente de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veinticuatro de marzo del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de octubre del dos mil tres, la Licenciada Dinia Rojas Montero, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y cinco-trescientos cuarenta y siete, con domicilio en Pavas, a título personal, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMENEX (DISEÑO)**”, en **Clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos,

productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintidós, veintitrés y veinticuatro de junio del dos mil cuatro, en las Gacetas números ciento veintiuno, ciento veintidós y ciento veintitrés, y dentro del plazo conferido, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **HELEN OF TROY LIMITED**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **“AMENEX (DISEÑO)”**, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la Licenciada Dinia Rojas Montero, a título personal, por considerar que entre el signo solicitado y las marcas de fábrica inscritas por su representada, a saber, **“AMMEN”** y **“AMMENS”**, registros número 17567 y 84578, ambas en **clase 5** de la Clasificación Internacional, existe similitud, gráfica, fonética e ideológica.

TERCERO. Que el Registro **de** la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas del veinticuatro de marzo del dos mil ocho, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoge la inscripción de la marca solicitada. En razón de ello, la recurrente presenta recurso de revocatoria y apelación, siendo que el Registro, mediante resolución dictada a las siete horas, cincuenta minutos, cincuenta y dos segundos del treinta de mayo del dos mil ocho, declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación ante este Tribunal.

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 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 avaló el hecho probado de la resolución apelada, indicando que el sustento probatorio del Hecho Probado I se encuentra a folios 57 y 61 del expediente.

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho no probado establecido en la resolución venida en alzada.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas del veinticuatro de marzo del dos mil ocho, declaró sin lugar la oposición y acogió la solicitud de la marca, por considerar en el considerando tercero de la resolución apelada, visible a folio cuarenta del expediente, que no lleva razón la empresa opositora, al indicar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos inscritos y el solicitado, ya que las últimas sílabas de las marcas en conflicto son totalmente diversas. Además aduce, que al no existir la similitud indicada entre las marcas en conflicto, la notoriedad pierde importancia a los efectos de resolver el presente conflicto

Por su parte, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en la condición que se apersona, interpuso recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución mencionada en líneas atrás, sin establecer los motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folios 78 a 82) para expresar agravios, contestando la misma, mediante escrito presentado ante este Tribunal el día tres de setiembre del dos mil nueve, en el que argumenta que las marcas de su representada “AMMEN” y “AMMENS”, son marcas notorias ya que se han comercializado a nivel internacional desde hace más de cuarenta años, fundamentándose en el numeral 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Señala que al hacer un análisis fonético puede escuchar la marca de su representada de la siguiente manera: “AMMEN” o “AMMENS”, por su parte la marca de la solicitante se pronuncia:

“AMENEX”, por lo cual a simple vista es evidente que la posibilidad de confusión es muy elevada ya que los signos coinciden en base o inicio, indica también, que existe similitud gráfica entre dichos signos, ya que resultan similares en su escritura.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Recordemos que las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De acuerdo con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o

cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7º de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8º de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del artículo 8º, se estipula: *“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...”*, y en su inciso a) se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irreregistrabilidad, al indicar que: *“...Si el signo es idéntico o similar a una marca, 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”*, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

QUINTO. SOBRE EL 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 gráfico o 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 o más signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, 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 o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Ese cotejo marcario se destina a impedir el registro 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. 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.

El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, establece en su artículo **24** las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al estipular:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. 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 juzgador estuviese 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma

SEXTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITAS Y SOLICITADA. 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

MARCAS INSCRITAS	MARCA SOLICITADA
AMMEN	AMENEX (DISEÑO)
PRODUCTOS QUE DISTINGUE. Clase 5. Productos farmacéuticos en forma de polvo , ungüentos o líquido usados para aliviar las molestias causadas por insectos, quemaduras del sol ronchas, granos, excoiraciones o erupciones causadas por el calor, polvos antisépticos, polvos antisépticos para bebés y antisépticos. AMMENS PRODUCTOS QUE DISTINGUE.	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA Clase 5. Productos farmacéuticos e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales , desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.



Clase 5. Polvos medicados antisépticos para usarse en el tratamiento y alivio de incomodidades causadas por quemaduras de sol, excoriaciones, picazón e irritaciones menores de piel,	
---	--

...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 cotejadas son parecidas, pues, tanto las marcas inscritas “AMMEN”, “AMMENS” como la solicitada “AMENEX” inician con la palabra “AMMEN”, “AMMEN” y “AMEN, donde la letra “EX” al final del signo solicitado, no hace diferencia alguna, sucediendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación, ya que a simple vista las marcas enfrentadas son similares.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos, no obstante, y a pesar de que la letra “EX” al final del signo solicitado es diferente, los vocablos “AMENEX”, “AMMEN” y “AMMENS”, 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, por lo que este Tribunal comparte lo dicho por la apelante en su escrito de expresión de agravios, cuando señala que *“Así las cosas, encontramos que las semejanzas ortográficas y fonéticas existentes entre los signos “AMENEX” de Dinia Rojas Montero y “AMMEN/AMMENS” de mi representada, las hacen confundibles entre sí. (...) Por tanto, en principio de coexistir estas marcas en el mercado, el consumidor no contaría*

con los elementos necesarios para diferenciar una marca de la otra, por las semejanzas ortográficas y fonéticas que presentan, generándose de esta forma un riesgo de confusión y de asociación en el mercado costarricense”.

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.

Las similitudes gráficas y fonéticas encontradas, no así, la ideológica, entre el signo solicitado y los inscritos, corresponde precisamente a la ausencia de una condición, la especialidad, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, op.cit., p. 109).

Como resultado de la semejanza existente entre los signos cotejados, puede ocurrir que el consumidor confunda alguno de los productos marcado con la marca solicitada “AMENEX”, con los productos que identifican las marcas inscritas “AMMEN” y “AMMENS”, obsérvese, conforme al cuadro fáctico citado, que alguno de los productos que distinguen los signos registrados está contenido en el signo pretendido, de ahí, que sea probable la existencia de una confusión directa como también es factible la confusión indirecta. Al respecto, es importante hacer la distinción doctrinaria sobre riesgo de confusión, el cual conforme lo señalado por el tratadista Jorge Otamendi, puede darse por dos razones: *“Está la confusión directa la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta (...) Se da cuando*

el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó". (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 144).

Por las razones expuestas, considera este Tribunal, que la marca pretendida incurre en la prohibición establecida en el literal **a) y b) del artículo 8**, de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, y el numeral **24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas. Así, las cosas este Tribunal al observar que las marcas “**AMMENEX**” y “**AMMEN**” y “**AMMENS**”, guardan similitud gráfica y fonética, y la confundibilidad entre uno y otro signos provoca que eventualmente el consumidor estime que los productos tienen un origen común o provienen de un mismo fabricante, considera que no es posible acceder a la inscripción de la marca solicitada.

SÈTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar u riesgo de confusión al consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos similares al identificado por las marcas inscritas. Permitirse la inscripción de la marca **AMMENEX**”, para la **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, propuesto por la Licenciada Dinia Rojas Montero, a título personal, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, razón por la cual este Tribunal procede a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial administrativo de la empresa **HELEN OF TROY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veinticuatro de marzo del dos mil ocho, la que en este acto se revoca.



OCTAVO. 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 doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial administrativo de la empresa **HELEN OF TROY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del veinticuatro de marzo del dos mil ocho, la que en este acto se revoca. 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

Marcas Inadmisibles por derechos de terceros
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 0041.33