



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0093-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “OXKINE”

THE MENTHOLATUM COMPANY., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10750-09)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 155-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del nueve de agosto del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- doscientos noventa y nueve- ochocientos cuarenta y seis , en su calidad de apoderado especial de la empresa **THE MENTOLATUM COMPANY**, una sociedad domiciliada en 707 Sterling Drive, Orchard Park, New Cork 14127, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y tres segundos del diez de noviembre del dos mil diez.

RESULTANDO



PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Diciembre del 2009, el Licenciado Federico C. Sáenz de Mendiola, mayor, abogado, vecino de San José, en representación de la sociedad mexicana **PSICOFARMA S.A. de C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**OXKINE**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir : Productos Farmacéuticos.

SEGUNDO. Que en fecha 19 de Julio del 2010, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, de calidades y en su condición indicada de la empresa **THE MENTOLATUM COMPANY.**, se opuso al registro solicitado, por tener varias marcas inscritas similares.

TERCERO. Que mediante resolución de las doce horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y tres segundos del diez de noviembre del dos mil diez, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, apoderado especial de **THE MENTHOLATUM COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**OXIKINE**”; en clase 05 Internacional, presentada por el Licenciado Federico C. Sáenz De Mendiola, en su condición de apoderado especial de **PSICOFARMA S.A. DE C.V.**, la cual se acogió.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha 10 de Enero del 2011, la representación de la empresa oponente **THE MENTOLATUM COMPANY.**, apeló la resolución final indicada y posteriormente ante este Tribunal expresó 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, 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 julio del 2011.

Redacta el Jueza Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado segundo encuentra su sustento en folios 38 a 48 del expediente.

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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **THE MENTHOLATUM COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **OXIKINE**, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que no existe similitud entre los signos inscritos del oponente y la solicitada, ya que es evidente que gráfica, ideológica y fonéticamente los segundos términos de las marcas en conflicto son disimiles a pesar de que protegen los mismos productos, al ser los signos diferentes es posible la coexistencia tanto registral como en el mercado.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su exposición de agravios expresa que su representada hace reiterativo el uso de la sílaba OXY al inicio de sus marcas, las cuales se usan en una línea de productos destinados al cuidado de la piel, por lo que al indicar la sílaba OXI al inicio de la marca OXIKINE, hace que ésta fonética y gráficamente sea muy similar a las de THE MENTHOLATUM COMPANY por lo que debe aplicarse el artículo 8 de la Ley 7978. Indica también que los bienes que protege la marca OXIKINE son en clase 5 internacional,

productos farmacéuticos, que en el ámbito de acción que cubren los productos de OXIKINE es amplio y fácilmente podría entrar a competir de “Tú a Tú” con los productos de su representada.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y tres segundos del diez de noviembre del dos mil diez debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona “**OXIKINE**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética, con las marcas inscritas “**OXY-5**”, “**OXY-10**”, “**OXY-CLEAN**”, “**OXY- BALANCE**”; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad la palabra “OXI” con “OXY”, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le haya agregado el término “KINE”, el consumidor medio tiende a pensar que la marca solicitada forma parte de la misma familia de las marcas registradas, lo que puede llevar a confusión. Ello significa, que el elemento predominante que en este caso es “OXI”, es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.



Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, ya que se pretende proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, farmacéuticos, y como bien lo indica el apelante *“el ámbito que cubren los productos OXIKINE es amplio”* y se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor puede ser el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.

Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (folios 38 al 48) la empresa opositora tiene inscritas varias marcas en clase 5 y una en clase 3 por lo que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que el consumidor medio podría asociar que las marcas que inicien o contengan el término “OXI” o “OXY”, que fonéticamente son iguales, y se apliquen a productos de la clase 3 o 5 y se piense que tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, lo cual se agrava respecto de la clase 5, por estar de por medio la salud pública.



Así las cosas, el signo solicitado **“OXKINE”**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, lleva razón la recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“OXKINE”**, sería consentir un perjuicio a la familia de las marcas inscritas cuyo titular es la empresa **THE MENTHOLATUM COMPANY**, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

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, Ley No. 8039 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE MENTOLATUM COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y tres segundos del diez de noviembre del dos mil diez, la cual se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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