

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0561-TRA-PI

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

AVENTISUB II INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-1608)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0197-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de mayo del dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVENTISUB II INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en Delaware, 3711 Kennett Pike, suite 200, 19807 Greenville, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:35:46 horas del 21 de setiembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de febrero de 2016, la señora **Rebeca Villalobos Vargas**, mayor, soltera, empresaria, titular de la cédula de identidad 1-0563-0186, en su condición de apoderada general de la **ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL BIEN SOCIAL (ASEMBIS)**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“M FLOX”** como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos, e higiénicos, y sanitarios para uso médico, bebidas dietéticas para uso medicinal, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé, complementos alimenticios para personas, emplastos, material para apósitos y vendajes*

materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 09:48:12 horas, del 24 de febrero de 2016, le previene a la apoderada general de la **ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL BIEN SOCIAL (ASEMBIS)**, las objeciones de forma contenidas en su solicitud, a efectos de que procesa a subsanar dentro del plazo de 15 días establecidos por ley. Y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de marzo de 2016, la solicitante subsana lo solicitado y modifica el listado de los productos a proteger, para que se lea: *“Productos farmacéuticos, e higiénicos, y sanitarios para uso médico, bebidas dietéticas para uso medicinal, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes”,* y aporta el pago del cánon correspondiente.

TERCERO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta No. 77, 78 y 79 de los días 22, 25 y 26 de abril de 2016. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de junio de 2016, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **AVENTISUB II INC.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, porque considera que el signo **“MAALOX”** de su representada protegen y distinguen una enorme gama de productos y se encuentran inscritos en Costa Rica, por lo que considera que la marca solicitada **“M FLOX”**, es inadmisibile por derechos de terceros.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 13:35:46 horas del 21 de setiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, en lo conducente: *“... **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas ... **se resuelve:** i. Se declara sin lugar la oposición planteada por **José Antonio Muñoz Fonseca**, como apoderado especial de **AVENTISUB II INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **M FLOX**, en clase 05 internacional; solicitada por **Rebeca Villalobos Vargas**, en carácter de apoderada general de la **ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL BIEN SOCIAL (ASEMBIS)**, la cual se acoge. ... ”.*

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de octubre de 2016, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **AVENTISUB II INC**, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios.

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 21 de junio de 1983, y vigente hasta el 21 de junio de 2023, la marca de fábrica **“MAALOX”** registro número **62306**, propiedad de la empresa **AVENTISUB II INC**, que protege y distingue: *“Productos para el tratamiento de la úlcera péptica, gastritis e hiperacidez gástrica”*, en clase 5 de la Clasificación Internacional. (Ver folios 20 a 21 del legajo de apelación).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica y de

comercio “**M FLOX**” para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos, e higiénicos, y sanitarios para uso médico, bebidas dietéticas para uso medicinal, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Una vez publicado los edictos de ley, se opuso a dicha inscripción el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **AVENTISUB II INC.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **AVENTISUB II INC**, en contra de la solicitud de la inscripción de la marca en clase 05, presentada por **Rebeca Villalobos Vargas**, en representación de la **ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL BIEN SOCIAL (ASEMBIS)**, por cuanto al realizar el cotejo marcario, se determina que entre los signos cotejados existen suficientes diferencias para no provocar un conflicto de riesgo de confusión al consumidor y demás empresarios, no incurriendo en las prohibiciones establecidas en los artículos 07, 08 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa apelante en su escrito de apelación argumenta, que del cotejo que ha realizado de las marcas, existe una similitud gráfica como fonética, siendo el signo propuesto inadmisible por su similitud con la marca registrada. Además indica que del análisis que se realice de la marca por parte del juzgador, este debe hacerse de manera sucesiva y no simultánea, colocándose en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas contrapuestas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el ordinal 3 de ese mismo cuerpo normativo, las marcas para ser registrables deben contener una característica fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una empresa con respecto a otras que se encuentran en el mercado y sean de la misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca ésta debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o

riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte, éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder determinar la calidad de los productos o servicios, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos o servicios sean reconocidos a través de signos marcarios que identifiquen e individualicen lo protegido.

De este modo, y dentro de la misma normativa, con la finalidad de determinar objetivamente si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

“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.”

El cotejo marcario establecido en el citado artículo 24, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el signo registrado. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con el inscrito un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

La marca inscrita y la marca solicitada, son las siguientes:

MARCA INSCRITA: “MAALOX”	MARCA SOLICITADA: “M FLOX”
-----------------------------	-------------------------------

PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“Productos para el tratamiento de la úlcera péptica, gastritis e hiperacidez gástrica”</i>	En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“Productos farmacéuticos, e higiénicos, y sanitarios para uso médico, bebidas dietéticas para uso medicinal, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes”</i>

Desde el punto de vista **gráfico**, concluye este Tribunal que entre la marca inscrita “**MAALOX**”, y la marca solicitada “**M FLOX**”, existen más diferencias que semejanzas, a pesar de compartir varias letras en su conformación y que algunas de ellas coinciden en su secuencia, son más las diferencias gráficas que contienen y que le otorgan distintividad frente a la inscrita. Obsérvese que el inicio de los signos es disímil, el primero es “**MAA**” y el segundo es “**MF**”.

MAALOX

M FLOX

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación de los signos en cotejo es completamente distinta, puesto que la marca inscrita “**MAALOX**”, se compone por un solo término, donde la “**M**” está influenciada por las dos “**A**”, y finaliza con el término “**LOX**” y el signo solicitado “**M FLOX**”, está compuesta por la letra “**M**” y el término “**FLOX**”, lo que hace que su sonoridad y

pronunciación sea distinta, razón por la cual no podría generar al consumidor un riesgo de confusión o asociación empresarial.

Desde el punto de vista ideológico, los signos en cotejo son signos de fantasía, no evocan idea alguna que pueda ser asociado por el consumidor.

Examinadas por este Tribunal las marcas, se colige que no poseen semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico que impida la registración de la marca solicitada y la convivencia de ambas en el comercio, a pesar de compartir varias letras en su conformación, la marca pedida goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, siendo que el consumidor medio las identifique y en consecuencia los productos que protegen y distinguen, sin generar riesgo de confusión alguno.

Resuelto el primer escenario es importante indicar lo que señala el artículo 24 citado “... *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. ...*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas enfrentadas pueden ser relacionados o asociados.

Determina este Tribunal que los productos que protege y distingue la marca inscrita “**MAALOX**”, son específicos para el tratamiento de problemas gástricos, en clase 5 internacional y los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada “**M FLOX**”, son productos farmacéuticos, e higiénicos, y sanitarios para uso médico, bebidas dietéticas para uso medicinal, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes, en clase 5 internacional siendo estos generales respecto de los productos del signo inscrito. Al proteger productos que no se relacionan entre si es una razón más para rechazar la oposición planteada.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación que se

comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, que las marcas cotejadas carecen de similitudes gráfica, fonética e ideológica, y antes dichas diferencias entre las marcas contrapuestas, la solicitada “**M FLOX**”, goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita “**MAALOX**”, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o de asociación.

De este modo, al cotejar el signo solicitado con el inscrito, concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita, y en razón de ello deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente con respecto a otras, sino que además le proporciona al consumidor elementos para que pueda distinguirla eficazmente, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con respecto a su origen empresarial.

De acuerdo a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVENTISUB II INC.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35:46 horas del 21 de setiembre de 2016, la que en este acto se **confirma**.

CUARTO. 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVENTISUB II INC.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35:46 horas del 21 de setiembre del 2016, la que en este acto 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.** -

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.55