



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0993-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “MICRODYN”

TAVISTOCK HOLDING A.G., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2742-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 031-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del once de enero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asis Royo**, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0637-0429, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TAVISTOCK HOLDING A.G.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en Baarerstrasse # 73, Zug, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintidós minutos y cuarenta y nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de marzo de 2006, el señor **Luis Fernando Asis Royo**, en la condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MICRODYN**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*microbidas y bacteridas para purificar agua y desinfectar alimentos*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:22:31 horas del 7 de abril de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria que existe inscrita la marca de fábrica “**MICROCYN**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **151184**, propiedad de la empresa **OCULUS INNOVATIVE SCIENCES, INC.**, para proteger y distinguir: “*agentes desinfectantes, antisépticos y de esterilización*”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con veintidós minutos y cuarenta y nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio de 2009, el señor **Luis Fernando Asis Royo**, en representación de la empresa **TAVISTOCK HOLDING A.G.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 26 de noviembre de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos



probados en la resolución venida en alzada, 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 la marca de fábrica “**MICROCYN**”, bajo el registro número **151184**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **OCULUS INNOVATIVE SCIENCES, INC.**, vigente desde el 27 de enero de 2005 hasta el 27 de enero de 2015, para proteger y distinguir: “*agentes desinfectantes, antisépticos y de esterilización*”. (Ver folios 30 y 31).

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 LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada “**MICRODYN**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**MICROCYN**”, en clase 05 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos similares y relacionados entre sí a razón del giro comercial en el cual se desenvuelven, para los que fue propuesta la marca solicitada, correspondiendo a una marca inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la inscrita, que las hacen casi idénticas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos de igual naturaleza en la misma clase y al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, no pudiendo coexistir ambas marcas en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van en el sentido de que el Registrador no entra a considerar un hecho fundamental para el caso que nos ocupa cual es que el PREFIJO MICRO es de uso común y por lo tanto no puede ser de apropiación individual o particular, alega que la palabra micro es un elemento compositivo utilizado en varios idiomas, que proviene del idioma griego (μικρο, pequeño) y significa una millonésima parte de la unidad y que asimismo se emplea en nombres de unidades de medida para designar el correspondiente submúltiplo, su símbolo es μ y también existen más múltiplos y submúltiplos según WIKIPEDIA en línea. Señala además que siendo un prefijo de uso común y que las marcas que se encuentran en pendencia son **MICRODYN** y **MICROCYN**, no son aplicables las similitudes alegadas por el Registro de la Propiedad Industrial para rechazar la marca de su representada MICRODYN ni gráficamente (**SOLO LA LETRA Y TIENEN EN COMÚN**) ni fonéticamente y menos ideológicamente, y que finalmente revisando la base de datos del Registro encontraron que se encuentran inscritas una serie de marcas con el radical MICRO y que por lo dicho anteriormente pueden coexistir sin problema en la clase 05.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, 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 8° 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).

QUINTO. 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

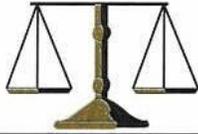


conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

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, servicio o establecimiento, 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 y asociación



en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo e incluso, existe protección, aún cuando esté en trámite la inscripción.

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 inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

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

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
MICROCYN	MICRODYN
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:

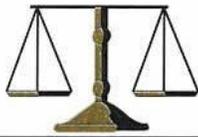


<p><u>Para proteger en clase 05 de la Nomenclatura Internacional:</u> “<i>agentes desinfectantes, antisépticos y de esterilización</i>”</p>	<p><u>Para proteger en la clase 05 de la Nomenclatura Internacional:</u> “<i>microbicidas y bactericidas para purificar agua y desinfectar alimentos</i>”</p>
--	--

...corresponde destacar que la marcas enfrentadas son de tipo meramente denominativas (palabras), ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “**MICROCYN**”, y la solicitada, “**MICRODYN**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, casi idénticas, tienen más similitudes que diferencias, pues a ambos signos los componen 8 letras, de las cuales coinciden en 7 de ellas en una misma disposición, siendo la única diferencia las consonantes destacadas “C y D”, en su última sílaba, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, ya que se derivan de una estructura gramatical casi idéntica y fonéticamente suenan muy similar, en conjunto las palabras tienen casi idéntica pronunciación, especialmente al tener ambas una misma raíz con una terminación muy parecida, es decir topamos con una **confusión auditiva**, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar debe notarse que la palabra “**MICRODYN**” (signo propuesto) y la palabra “**MICROCYN**” (signo inscrito) suenan muy similar, no siendo suficiente las letras “**D**” y “**C**” en los términos enfrentados para poder dotarles de suficiente diferencia fonética para distinguir ambos distintivos, ya que como bien lo señaló el Órgano a quo el impacto sonoro de ambos al ser escuchados por el consumidor es casi el mismo.

Y desde un punto de vista **ideológico**, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados



conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Comparte además este Tribunal el criterio dado por el órgano a quo al señalar:

*“(…) En virtud de lo antes expuesto, es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio **MICRODYN**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita **MICROCYN**, por cuanto una protege los productos farmacéuticos que estaría incluido (sic) en los ya protegidos, todos en la clase 05 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden 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 su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo **octavo, literales a) y b)** de la ley de Marca y Otros Signos Distintivos. (…)”*

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.

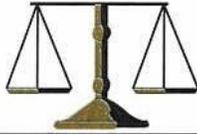
Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, 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 no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos en la misma clase 05 internacional, en la que se encuentra la marca inscrita; resultando además productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien 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”*, más aun si tomamos en cuenta lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de Alzada.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“MICROCYN”**, de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“MICRODYN”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asis Royo**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TAVISTOCK HOLDING A.G.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintidós minutos y cuarenta y nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil nueve, la cual 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, 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 el señor **Luis Fernando Asis Royo**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TAVISTOCK HOLDING A.G.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintidós minutos y cuarenta y nueve segundos del veinticuatro de junio de dos mil nueve, 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33