
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0146-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (ENSURE MAX) (5)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-9607)

ABBOTT LABORATORIES; Apelante

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0310-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y siete minutos del doce de junio del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, mayor de edad, abogada, con cédula de identidad 1-1161-034, vecina de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ABBOTT LABORATORIES**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:56:34 horas del 20 de diciembre del 2018.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **ABBOTT LABORATORIES**; solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **ENSURE MAX**, para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Productos farmacéuticos, preparaciones para uso*

médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales; desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, especialmente Vitaminas y bebidas fortificadas nutricionales; sustancias nutricionales y dietéticas adaptadas para uso médico”. A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 10:56:34 horas del 20 de diciembre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y denegó la inscripción de la solicitud presentada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de enero del 2019, la empresa **ABBOTT LABORATORIES**, interpuso recurso de apelación, y expresó en la audiencia de 15 días que otorga este Tribunal, como agravios lo siguiente: Que considera que el Registro de la Propiedad Industrial ha mantenido un criterio erróneo en el cotejo de marcas, al considerar que una marca solicitada no puede ser registrada por el solo hecho de contener una marca registrada, pues no valora el peso distintivo de los demás elementos y la probabilidad de confusión para el consumidor promedio. Para el Registro el hecho de compartir el vocablo MAX hace que las marcas sean idénticas y confundibles, ignorando por completo la presencia de la palabra ENSURE, por lo que en realidad lo que debe sustentarse es el riesgo de confusión; se debió por parte del Registro justificar el por qué ENSURE no será notada por los consumidores y que solo MAX como elemento secundario y accesorio si sea notado. El recurrente realiza su propio cotejo gráfico, fonético e ideológico, e indica que el poder distintivo lo tiene la palabra inicial ENSURE al ser la primera palabra que se observa, pronuncia, y escucha por parte del consumidor, por ello no habría riesgo de confusión. A nivel ideológico, ENSURE significa en español “asegurar” o ”garantizar”, lo que le da una idea distinta respecto de la marca registrada. Por último, indica que existen 22 marcas registradas en clase 5 que distinguen productos farmacéuticos, inscritos con aditamentos respecto de la partícula MAX sin que se le hay puesto objeción; siendo que pide se revoque

la resolución, declarando con lugar la apelación interpuesta y se ordene la publicación de la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 180288, cuyo titular es el GRUPO INBRISA S.A., vigente al 29 de setiembre del 2028, para proteger y distinguir en clase 5: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes, y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. (folio 4 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica a folio 4 del expediente principal.

QUINTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.


SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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.


En el presente caso, no comparte este Tribunal el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que entre la marca de fábrica y comercio solicitada “ENSURE MAX”, presentada por la empresa ABBOTT LABORATORIES, y la marca de fábrica inscrita



a favor del GRUPO INBRISA S.A., ambas en clase 05 internacional, existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permite que puedan coexistir en el mercado, sin posibilidad de confusión o riesgo de asociación. Por ello, el siguiente cotejo determina la existencia de las similitudes que impiden el registro solicitado, o si bien, estas diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente:

Signo	ENSURE MAX	
Estado	Solicitado	Inscrito
Registro	-----	180288
Marca	de Fábrica y Comercio	de Fabrica
Protección y Distinción	Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales; desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, especialmente Vitaminas y bebidas fortificadas nutricionales; sustancias nutricionales y dietéticas adaptadas para uso médico	Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes, y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas
Clase	5	5
Titular	ABBOTT LABORATORIES	GRUPO INBRISA S.A.

Obsérvese que al hacer el correcto análisis global o de conjunto de la marca que nos ocupa, es evidente que la palabra **ENSURE** de la marca solicitada se constituye en el elemento preponderante del signo, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, y ser el primer

lugar al que se dirige directamente su atención, sino que no se encuentra en la marca inscrita, lo que hace la mayor diferencia y eliminando toda posibilidad de confusión. El vocablo MAX al final de la marca, no necesariamente podría asociar y relacionarse con la marca de fábrica inscrita , aun y cuando protejan similares productos, un mismo mercado o sector económico, no se confundirían entre uno y otro término.

ENSURE MAX



Las diferencias sustanciales entre los signos como: la cantidad de palabras, cantidad de letras, inicio del signo, que por su composición gráfica permite que visualmente se vean diferentes una de la otra, además de que al pronunciarse, el hecho de que la primera palabra se pronuncie y sea distinta a la registrada, hará que el consumidor al escuchar las denominaciones de manera integral y visualizar las mismas, no se encontrará en una situación de confusión, dado que como se ha indicado ambos signos contienen diferencias tanto grafica como fonéticamente. Desde el punto de vista ideológico, ENSURE significa en español “asegurar” o “hacer seguro” (https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1CHBF_esCR868_CR868&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l5.1770j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8), lo que le da una idea totalmente distinta respecto de la marca registrada, que solo contiene la palabra MAX que usualmente es utilizada como particular genérica; se entiende que la palabra MAX corresponde a la abreviatura de Máximo, y etimológicamente es conferido de la conjunción “MAS” y con ella como forma átona del adverbio compositivo “MAS” (<https://definiciona.com/max/>).

Es por ello que, lo indicado por la recurrente en lo que respecta a una incorrecta aplicación del cotejo de marcas, es de recibo pues, es correcto que las marcas que se solicitan no puede ser registrada por el solo hecho de contener una marca registrada, pues se debe valorar el peso distintivo de los demás elementos, su estudio marcario en conjunto, donde resulta evidente que existen diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, que elimina la probabilidad de confusión para el mercado consumidor.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **ABBOTT LABORATORIES**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:56:34 horas del 20 de diciembre del 2018, la que en este acto se revoca. para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca **ENSURE MAX**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ABBOTT LABORATORIES**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las 10:56:34 horas del 20 de diciembre del 2018, la cual **se revoca**, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca “**ENSURE MAX**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33