

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0500-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Enzude”

Sociedad Wyeth, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 5830-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 076-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas diez minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **Wyeth**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en Five Giralda Faros, Madison, Estado de Nueva Jersey, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cinco minutos, con cuatro segundos del veintitrés de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el 4 de agosto de dos mil cinco el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en la condición dicha, solicita la inscripción de la marca de fábrica **“Enzude”** en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *preparaciones farmacéuticas para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades y*

desórdenes del sistema nervioso central, de desórdenes neurológicos, de síntomas de menopausia vasomotoras, desórdenes de ansiedad, dolores neuropáticos, fibromialgia, desórdenes urinarios, dolores crónicos y síndromes somáticos funcionales.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las catorce horas, cinco minutos con cuatro segundos del veintitrés de agosto de dos mil siete, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de importancia para la resolución del proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica ***Ensure*** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger una preparación nutritiva líquida para suministrar por vía oral o por medio de sonda estomacal, bajo el registro número 48063 y vigente hasta el 20 de agosto de 2009 (folios 52 y 53).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la solicitud de inscripción de la marca **Enzude** dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros que protege productos relacionados con los de la marca inscrita, capaz de causar confusión a los consumidores.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que entre los productos de la marca cotejada existen diferencias que hacen que la solicitada pueda ser susceptible de inscripción.

CUARTO: EN CUANTO AL 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 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 atenderse 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 o servicio 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 en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre

MARCAS INSCRITAS	MARCA SOLICITADA
ENSURE	ENZUDE
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUE
Para proteger en clase 5 de la Nomenclatura Internacional una preparación nutritiva líquida para suministrar por vía oral o por medio de sonda estomacal.	Para proteger en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional Preparaciones farmacéuticas para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central, de desórdenes neurológicos, de síntomas de menopausia vasomotoras, desórdenes de

	ansiedad, dolores neuropáticos, fibromialgia, desórdenes urinarios, dolores crónicos y síndromes somáticos funcionales.
--	---

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, por cuanto sólo están compuestas por un grupo de letras, la solicitada se compone de una palabra: “**ENZUDE**” conformada de seis letras, tres consonantes **N-Z y D** y tres vocales **E-U-E**, cuya terminación es “**UDE**” mientras que la marca inscrita “**ENSURE**” está compuesta de una sola palabra constituida igualmente de seis letras, tres consonantes **N-S y R** y tres vocales **E-U-E**, y cuya terminación es “**URE**”. Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas tienen: a) similar raíz **ENZU** ya que la **S** en la inscrita suena similar a la **Z** de la solicitada, o por lo menos el costarricense común no pronuncia correctamente esa letra, haciendo que el factor tópico que predomina es **ENZU** tanto en una denominación como en otra, c) igual terminación, puesto que el sufijo en ambas es “**URE**” y d) misma disposición de las vocales

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en su prefijo y sufijo. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización similar, ya que lo único que la diferencia de la inscrita es la letra “**D**”.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”*, y sucediendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, que tienen que ver con productos farmacéuticos y siendo la inscrita una preparación nutritiva de tipo farmacéutico, sin indicar a que tipo de enfermedad ataca, éste sólo hecho hace que la solicitada proteja productos relacionados con la inscrita, que pueden estar expuestos al público en los mismo canales de distribución, con lo cual el consumidor pueda establecer entre ellos una relación que puede conllevar a confusión y creer que se trata de un producto cuyo origen empresarial es de la empresa titular de la marca. Es por esa razón que el Tribunal rechaza lo alegado por el apelante, en el sentido de que los productos son diferentes y más bien considera además, que la marca solicitada incurre no solo en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal como lo establece el Registro, sino también en el inciso b), que impide la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a otra inscrita.

QUINTO: Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que 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 aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos relacionados al identificado por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca **“ENZUDE”** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por

lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **Wyeth**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cinco minutos con cuatro segundos del veintitrés de agosto de dos mil siete, la que en este acto se confirma.

SEXTO: 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **Wyeth**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cinco minutos con cuatro segundos del veintitrés de agosto de dos mil siete, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano.



DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33