
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0398-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



AVEXIS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1866)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0786-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con once minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, cédula de identidad 1-1055-703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **AVEXIS, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 2275 Half Day Rd., Suite 200, Bannockburn, Illinois, 60015, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:52 horas del 19 de junio de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 04 de marzo de 2020, la licenciada

Giselle Reuben Hatounian, de calidades anteriormente indicada y en su condición de apoderada especial de la compañía **AVEXIS, INC.**, presentó solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y comercio en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “preparaciones farmacéuticas, productos de terapia de genes para enfermedades, trastornos y afecciones genéticas, neurológicas, de neuronas motoras o neuromusculares, preparaciones farmacéuticas y productos de terapia de genes en forma de preparaciones biológicas que contienen materiales genéticos para tratar la atrofia muscular espinal, la pérdida de neuronas motoras, la degeneración muscular, la debilidad muscular y la parálisis, preparación de terapia de genes en forma de preparaciones biológicas que contienen materiales genéticos para la expresión sostenida de la proteína de la neurona motora de supervivencia.”

Por resolución de las 08:39:52 horas del 19 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual deniega la solicitud al determinar la inadmisibilidad contemplada por razones



extrínsecas, toda vez que el signo propuesto causa confusión con el signo registrado “**AVIXIS**”, así como de los productos que se pretenden proteger y comercializar con la clase 05 internacional. En consecuencia, se rechaza conforme lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Maras.


Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la compañía **AVEXIS, INC.**, apeló la resolución relacionada, indicando en su escrito de agravios, lo siguiente:

1. Señala que ambos signos pueden coexistir comercialmente sin ningún tipo de vulneración de derechos o normativa marcaria.
2. El Registro parece obviar el principio de especialidad, ya que por el hecho de que dos signos se encuentren amparados por la misma calificación, ello no significa que automáticamente estemos ante productos idénticos o similares, y que por dicha condición se pueda fundamentar su negativa.
3. Que el signo propuesto por su representada protege una gama de productos que si bien es cierto se enmarca en la categoría de preparaciones farmacéuticas, son productos muy especializados e inconfundibles con respecto a los que protege la marca inscrita. Es decir, por un lado, estamos ante productos dirigidos a terapia de genes, afecciones genéticas y neurológicas, en contraposición a productos cuyo propósito específico es el tratamiento contra la pérdida de pelo. Por lo cual se puede afirmar que la naturaleza, canales de distribución y el público meta son plenamente diferenciables entre sí.
4. Respecto del cotejo marcario, señala que el signo solicitado incluye varios elementos que lo diferencian y lo convierten en un signo único e identificable en el mercado



expresa, que de la contraposición de los signos se desprende la existencia de marcas distintas y con plena capacidad de coexistir en el mercado sin riesgo de hacer incurrir al consumidor en posible riesgo de confusión o vulnerar derechos de terceros.



5. Que el signo propuesto por su mandante es  con la letra "X", con un diseño muy llamativo que hace alusión a una cadena de ADN, de manera que un consumidor medio puede anticipar de que producto se trata. Así mismo, la vocal "E" tiene un rol

muy importante en el plano gráfico que refuerza la diferencia entre ambos signos. Sobre el plano fonético, al comparar los signos únicamente tienen una letra de diferencia. Gráficamente el signo propuesto es muy llamativo, lo que en conjunto con su denominación le permite ser identificado, a diferencia del inscrito que no cuenta con ningún diseño. Respecto del nivel ideológico ambos signos son denominaciones de fantasía, por lo que, conceptualmente no se puede hablar de que aludan a la misma idea.

6. Por lo anterior solicita declarar sin lugar la resolución denegatoria, por ende, continuar con la inscripción del signo de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:

- **Marca de fábrica: AVIXIS**, registro 125907, vigente al 18 de mayo de 2021, en clase 05 internacional, para distinguir: Productos farmacéuticos para el tratamiento de la pérdida de pelo. Titular NESTLÉ SKIN HEALTH S.A.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

“... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. ...”

Bajo la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que al efecto indica:

“... 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: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

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; ...”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, 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.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello 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).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces, que la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Para la clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “preparaciones farmacéuticas, productos de terapia de genes para enfermedades, trastornos y afecciones genéticas, neurológicas, de neuronas motoras o neuromusculares, preparaciones farmacéuticas y productos de terapia de genes en forma de preparaciones biológicas que contienen materiales genéticos para tratar la atrofia muscular espinal, la pérdida de neuronas motoras, la degeneración muscular, la debilidad muscular y la parálisis, preparación de terapia de genes en forma de preparaciones biológicas que contienen materiales genéticos para la expresión sostenida de la proteína de la neurona motora de supervivencia.”

MARCA INSCRITA

“AVIXIS”

En clase 05 internacional, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos para el tratamiento de la pérdida de pelo.”

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, este




Tribunal, denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como el denominativo que se encuentra inscrito **“AVIXIS”**, a pesar de que cuentan con tipografías diferentes,

comparten el mismo número de letras (seis) y de ellas, cinco letras en común AVIXIS (inscrito) y aveXIS (solicitado). Sin embargo, esa característica o particularidad no le proporciona la capacidad distintiva necesaria al denominativo propuesto para obtener protección registral, dado que a nivel visual el consumidor percibirá los signos de manera casi idéntica.

Asimismo, a nivel fonético AVIXIS (inscrito) y aveXIS (solicitado) al ejercer su pronunciación y escuchar estos denominativos, ambos se oyen de manera semejante, por lo que en idéntico sentido, al no contener una carga distintiva suficiente en su composición gramatical puede inducir al consumidor a encontrarse en una eventual situación de riesgo con respecto a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Con respecto, al contexto ideológico contenido en los signos cotejados queda claro que ambos denominativos se componen por expresiones de fantasía, sea, que no cuenta con significado alguno y por ello recae en innecesario entrar a realizar dicho estudio.



Por otra parte, el diseño empleado  no le proporciona la distintividad requerida, dado que pese a que la expresión empleada no utiliza propiamente la letra “X” sino un símbolo o figura con forma de cadena que hace alusión a ella, es de fácil deducción para el consumidor de que es alusiva o refiere a la letra “X” por su estructura, por ende, su percepción hace que se relacione de manera directa con la denominación inscrita. Asimismo, el hecho de que la frase se encuentre dentro de un contorno circular tampoco viene a variar o proporcionarle algún grado de distintividad con relación al denominativo que se encuentra inscrito.

Ahora bien, con relación a los productos que se pretenden proteger y comercializar se puede



observar que los solicitados por la marca pretendida para la clase 05 internacional, que pretende la protección de: “preparaciones farmacéuticas, productos de terapia de genes para enfermedades, trastornos y afecciones genéticas, neurológicas, de neuronas motoras o neuromusculares, preparaciones farmacéuticas y productos de terapia de genes en forma de preparaciones biológicas que contienen materiales genéticos para tratar la atrofia muscular espinal, la pérdida de neuronas motoras, la degeneración muscular, la debilidad muscular y la parálisis, preparación de terapia de genes en forma de preparaciones biológicas que contienen materiales genéticos para la expresión sostenida de la proteína de la neurona motora de supervivencia.”, así como los del registro inscrito “AVIXIS”, que proteger: Productos farmacéuticos para el tratamiento de la pérdida de pelo.” Bajo este análisis, queda claro que los productos de ambos signos pertenecen a una misma naturaleza mercantil, sea, son productos que serán distribuidos y comercializados por el mismo tipo de establecimiento, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible ante ello su coexistencia registral.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la distintividad necesaria, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que pretende identificar el distintivo solicitado, con los que identifica el signo inscrito, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados a las diferencias contenidas


en los denominativos. Al respecto se debe señalar que una vez realizado el cotejo marcario se determina que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica y fonética, que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los denominativos, aunado a que el denominativo propuesto pretende proteger y comercializar productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil en la clase 05 de la nomenclatura internacional, pudiendo con ello causar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Intelectual, la marca propuesta resulta inadmisibles por derechos de terceros y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:39:52 horas del 19 de junio de 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la empresa **AVEXIS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:52 horas del 19 de junio de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que



se deniegue la solicitud de la marca  para la clase 05 internacional. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva

este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36