

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0394-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de Marca Fábrica y Comercio (Asomex) (5)**

**EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-1900)**

**Marcas y Otros Signos.**

### ***VOTO N° 1027-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 1-1018-975, apoderado especial de EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas cincuenta y tres minutos doce segundos del siete de mayo del dos mil quince.

### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:26 horas del 25 de febrero del 2015, el licenciado Néstor Morera ***Víquez***, representante de EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, domiciliada en Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune – 411 026, India, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio ***ASOMEX*** en clase 5 Internacional para proteger y distinguir: farmacéuticos y preparaciones medicinales.

***SEGUNDO:*** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 9:53:12

horas del 7 de mayo del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:03:00 horas del 15 de mayo del 2015, el licenciado Néstor Morera Viquez, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

- 1- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica: NASONEX, registro 99060, cuyo titular es MERCK SHARP & DOHME CORP., vigente al 21 de enero del 2017, en clase 5, para proteger y distinguir “Una preparación corticoesteroide en forma de rocío nasal para el tratamiento de la rinitis alérgica”.

**SEGUNDO. 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.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “ASOMEX” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, ya que gráfica y fonéticamente es muy similar, busca proteger los mismos productos y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que existe 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 las marcas en el comercio, 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, fundamentándolo en lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente en sus agravios indica que las marcas deben ser analizadas como un todo tanto en sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, así como sus productos. A nivel gráfico si bien comparten elementos esto no implica que para el consumidor sean gráficamente iguales o similares, a nivel fonético realizada una separación en cuanto a la fonología según los prefijos tenemos que la marca ASO-MEX frente a NASO-NEX evidencia una clara distintividad por cuanto la letra N al inicio de la marca registrada produce toda una diferencia entre dos sufijos, a nivel ideológico NASONEX proyecta la idea de un producto nasal versus ASONEX que es marca de fantasía, a nivel de productos la exclusividad limitada de la marca registrada no la vuelve dueña única de toda la amplia gama de productos, y que es erróneo el análisis del registro al prevalecer el criterio fonético sobre el visual ya que en las tiendas de autoservicio en el departamento de farmacia el consumidor toma los productos de los propios estantes o en su defecto se requiere de receta médica para despachar productos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos

a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

*... 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 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 anterior...*

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, 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 así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas 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 estuviere en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...*

*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;*

*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..."*

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, 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 los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado 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.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a 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 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>NASONEX</i>	<i>ASOMEX</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>
<i>Registro</i>	<i>99060</i>	<i>-----</i>
<i>Estado</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Solicitada</i>
<i>Protección y Distinción</i>	Una preparación corticoesteroide en forma de rocío nasal para el tratamiento de la rinitis alérgica	Farmacéuticos y preparaciones medicinales
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	MERCK SHARP & DOHME CORP.	EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED

**A S O M E X**  
**N A S O N E X**

El presente asunto debe dilucidarse – tratándose de la calificación de semejanzas entre signos – por un ejercicio de cotejo de acuerdo al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; analizados en su impresión gráfica y fonética (ya que ambas marcas carecen de significado) vemos en su conjunto a pesar de que el signo inscrito comienza con la consonante *N*, el orden de las vocales en ambos signos es idéntico, al igual que ambos comparten el hecho de

términos con la letra **X**.

En el sufijo de ambos signos tienen la particularidad de diferenciarse por el intercambio del grafema **N** del signo inscrito por la **M** en el solicitado, letras que en su grafía imprenta (tal y como se solicitaron proteger) son confundibles por el consumidor, por lo que tal diferencia es sutil y no determinante, siendo que 5 de las 7 letras se repiten en el signo solicitado, en su confrontación gráfica con la inscrita.

Desde el punto de vista fonético, al ser el orden de vocales idénticos y compartir similitud respecto de la ubicación de la letra **S** y la letra **X** y una sutil diferencia respecto del carácter **M** en la solicitada y el carácter **N** en la inscrita, tenemos que a nivel fonético las semejanzas son mucho más que las diferencias, siendo que su pronunciación es casi idéntica, agregando que en ambas la sílaba tónica es la final terminando en **X**.

Por lo tanto, a nivel de impresión de conjunto vistas su similitud gráfica y fonética, debemos decir que el signo solicitado no tiene la suficiente carga diferencial para poder coexistir con el inscrito.

Por último, analizando el signo en relación con los productos que pretende proteger, se advierte que son productos de clase 5, donde el solicitante pide una lista amplia e indeterminada, dentro de la cual ineludiblemente se incluye el producto protegido para el signo inscrito, y dado que, sin duda alguna, son productos que comparten canales de distribución y en los mismos puestos de venta, por lo que nos enfrentamos según el inciso f) y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, a la **posibilidad de confusión** y el riesgo de asociación empresarial en detrimento del consumidor.

Por otra parte, no puede este Tribunal dejar su competencia al futuro y por demás incierto, asesoramiento del consumidor en materia de medicamentos, y asumir que éste siempre ande debidamente consiente del medicamento que va a comprar, o dejar al procedimiento de inscripción

de los medicamentos ante el Ministerio de Salud la responsabilidad de realizar el cotejo marcario respectivo, o el análisis intrínseco de un signo, cuando así sea solicitado.

En resumen, de acuerdo al principio de legalidad, la calificación registral no puede ser más laxa por la existencia de costumbres o procedimientos que no inciden o son relevantes jurídicamente para otorgar un signo marcario.

Nótese que tratándose de la clase 5 de la calificación se debe tomar en cuenta que está de por medio la salud como valor por encima de la libertad comercial, equilibrio que debe mantenerse hasta que la salud como principio superior se imponga por encima del segundo, valoración que, como en este asunto, debe realizarse en cada caso sin que uno sea vinculante sobre otro.

Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión del consumidor al momento de elegir sus productos, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Siendo procedente confirmar la resolución de las nueve horas cincuenta y tres minutos doce segundos del siete de mayo del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por licenciado Néstor Morera Viquez, apoderado especial de EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, sobre la inscripción de la marca marca de fábrica y comercio



ASOMEX.

**QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de OEMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas cincuenta y tres minutos doce segundos del siete de mayo del dos mil quince, la cual se ***confirma***, denegándose la solicitud de inscripción de la marca ***ASOMEX***. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



***DESCRIPTORES***

***NOVEDAD DE LA INVENCION***

***UP: INVENCION NOVEDOSA***

***TG: INVENCION***

***TNR: 00.38.04***

***NIVEL INVENTIVO***

***TG: INVENCION***

***TNR: 00.38.05***