



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0853-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “MEMORIX” (DISEÑO)

TORSTEN SARSTEDT., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3208-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1394-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del tres de noviembre del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Torsten Sarstedt**, mayor, soltero, comerciante, vecino de San José, cédula de residencia uno dos siete seis cero cero cero nueve dos nueve cero seis, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta y siete segundos del veintitrés de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de abril del 2009, el señor **Torsten Sarstedt**, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**MEMORIX**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir “Productos fitofarmacéuticos para uso exclusivo humano, 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a



las diez horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta y siete segundos del veintitrés de junio del dos mil nueve, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el señor **Torsten Sarstedt**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio del 2009, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **VALERY NATURAL ESSENCE, SOCIEDAD ANONIMA**, la marca “**MEMORIA X**” (**DISEÑO**) inscrita el 5 de marzo del 2009, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos medicinales hechos a base de productos naturales que fortalecen y ayudan a mantener la memoria. (Ver folio 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la



marca “**MEMORIX**” (**DISEÑO**) en razón de que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el análisis y cotejo efectuado con la marca “**MEMORIAX**” (**DISEÑO**), por cuanto ambas protegen productos iguales en la misma clase 05 y al existir identidad, podría causar confusión en los consumidores, con lo cual se afectaría el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, transgrediendo de este modo el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en adelante Ley de Marcas.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumenta que la marca es diferente a la marca registrada, por lo que no va en detrimento de ningún derecho, ni tampoco lesiona los derechos del público consumidor. Alega además que gráficamente no existe similitud, por lo que no hay posibilidad de confusión con la marca inscrita la cual es mixta y su logo, imagen o figura la diferencia totalmente de la marca que se solicita registrar. Fonéticamente su pronunciación no puede llevar a confusión, ya que el mismo logo que aparece en la marca con una letra que se asemeja a una tuerca o tornillo, no permite esa confusión, ya que su vocalización sería diferente, siendo estos dos hechos indispensables para la inscripción de un signo marcario que posee carácter distintivo esencial y que engloba tanto la novedad como la especialidad del signo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. 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, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos que puedan causar confusión al público consumidor.



El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

QUINTO. En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “**MEMORIX**” (**DISEÑO**), y la inscrita “**MEMORIX**” (**DISEÑO**), ambas catalogadas como marcas mixtas, por cuanto las dos presentan diseños, este Tribunal estima, que entre la presentada y la inscrita se visualiza una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son parecidas, inician con prefijos idénticos “MEM” y sufijos muy similares “RIX” con relación a la marca “**MEMORIX**” y “**RIAX**” con la marca “**MEMORIX**”, contando ambas con la vocal “O” en el centro de estos términos, que aunque el apelante manifiesta que se trata de un diseño similar al de una tuerca o tornillo y no se debe confundir con ninguna letra, lo cierto es que a todas luces al realizar el consumidor medio la lectura de la marca lo



visualizaría como si fuera una “O” y por consiguiente leería el nombre del signo distintivo con dicha vocal. El signo que pretende la inscripción, no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor, todo lo cual le resta distintividad al término solicitado.

En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

SEXTO. Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al igual que amparan la inscrita, que se ubican en la misma clase 05, y aunque los productos que se solicitan proteger no se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, sino que se exponen en forma general, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el



recurrente, además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos, su verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el señor **Torsten Sarstedt**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta y siete segundos del veintitrés de junio del dos mil nueve, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**MEMORIX**” (**DISEÑO**).

OCTAVO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Torsten Sarstedt**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta y siete segundos del veintitrés de junio



del dos mil nueve, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “MEMORIX” (DISEÑO). 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.