



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0708-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca de fábrica “FLUOTOS”

ZAMBON GROUP S.P.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4043-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1400-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas cuarenta minutos del tres de noviembre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor de edad, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad número 1- 626-794, en su condición de apoderada especial de la **ZAMBON S.p.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Vía Della Chimica, 9, 36100 Vicenza, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, doce minutos y treinta y ocho segundos, del treinta y uno de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 04 de junio de 2004, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de **ZAMBON S.p.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FLUOTOS**”, para proteger y distinguir “Toda clase de preparaciones farmacéuticas, medicinales y veterinarias”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentados ante el Registro



de la Propiedad Industrial el 15 de febrero de 2005, el Licenciado Roberto Castillo Castro, en representación de LABORATORIOS MENARINI S.A., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, doce minutos y treinta y ocho segundos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 21 de abril de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de LABORATORIOS MENARINI, S.A. el signo distintivo “**FLUTOX**”, bajo el acta de registro número 862, desde el 15 de abril de 1997 y hasta el 15 de abril de 2017, para proteger fluidificante, broncodilatador, en Clase 05 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 72).

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



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “FLUOTOS”, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “FLUTOX”, que presentan similitud gráfica y fonética que puede producir confusión entre marcas e inducir a error a los consumidores y dado que pertenecen a la misma clase los productos que se comercializan en los mismos canales del mercado sea la industria farmacéutica no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, la empresa apelante argumentó que entre la marca solicitada y la inscrita no existe similitud gráfica ni fonética. Cita como ejemplo las marcas BENAXINA y BENAXONA para señalar que coexisten registralmente aún cuando comparten parte de su fonética. Considera, que aunque los productos identificados por ambos distintivos se ubiquen en la misma clase pero que al diferir en su aplicación farmacéutica elimina la posibilidad de confusión para el público consumidor, señalando como fundamento el artículo 18 de la ley de Marcas y el caso de la resolución 6445 de las 14:20 horas del 22 de setiembre de 2003 TRIMAX vs. BRIMAX. Además, indica que la marca cuenta con registros tanto denominada Flutos como Flutos, en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Venezuela como Flutos y como Flutox en Bolivia, Colombia, Ecuador y España.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8º 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 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.

Conforme lo anterior, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, muestran una similitud gráfica y fonética susceptible de crear confusión. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, inician con la misma sílaba “Flu” y mantienen terminaciones similares también Tos y Tox. En este sentido se ha dicho que “Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben compararse las marcas en su conjunto, sin subdividirlas, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares” (OMPI. Introducción al Derecho y a la práctica en materia de marcas. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6 Derechos Dimanantes del Registro de la Marca, 2 de julio de 2004, p. 58.).

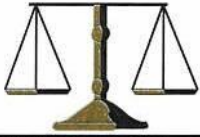


En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud en cuanto a la vocalización en conjunto de las sílabas, ya que la pronunciación de las vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, siendo así, que conforme a lo antes señalado, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

QUINTO. Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al igual que ampara la inscrita, que se ubican en la misma clase 05, por ser preparaciones del campo farmacéutico, y aunque los productos que se solicitan proteger por la pretendida marca no se detallan sino que se exponen en forma general y los protegidos por la marca de la opositora se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, 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.

En consecuencia, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente distintivos que permita diferenciarla en forma inequívoca con las marcas inscritas, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones, puede interpretar que los productos poseen la misma procedencia empresarial lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.



En cuanto a los agravios, cita la empresa recurrente el artículo 18 de la Ley de Marcas, para subrayar la coexistencia registral de las marcas, a tal respecto, considera este Tribunal, que no procede la aplicación de dicho numeral al caso concreto, pues si bien la norma permite limitar los productos, tal situación sucede siempre y cuando la coexistencia de las marcas no sea susceptible de causar confusión, condiciones que no se presentan en el caso concreto, pues como se señaló entre las marcas cotejadas existe similitud gráfica y fonética y se protegen y pretende proteger productos de una misma naturaleza, farmacéuticos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos y anaqueles, con lo cual se aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo o que estamos ante una variedad del mismo producto, lo que resulta agravado por el hecho que en nuestro país no es una práctica generalizada que la adquisición de todo producto farmacéutico requiera de receta médica y el hecho de que algunos la requieran no desvirtúa la posible confusión que los signos podrían suscitar.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse continuar con el trámite como pretende el recurrente, además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se han 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.

Por otra parte, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “**FLUOTOS**”, la empresa recurrente argumenta que el registro de dicha marca como de Flutox se encuentra en varios países. Sobre tal argumentación, estima este Tribunal que no puede acogerse, pues como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, la registración es una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias atinentes a cada Registro, según lo dispuesto por el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad



Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995.

En cuanto a la cita de la resolución del Registro N° 6445 de las 14:20 horas del 22 de setiembre de 2003 “TRIMAX” vs. “BRIMAX”, que expone el recurrente, tal argumentación tampoco puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que la inscripción de una marca o caso similar al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el expediente levantado al efecto, por la independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

Consecuentemente, puede precisarse que la marca solicitada “**FLUOTOS**” frente a la inscrita no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta gráfica y fonéticamente similar a la inscrita y en cuanto a los productos que solicita proteger también son similares, en tal sentido estima este Tribunal que las diferencias argumentadas por la recurrente, en relación a la marca y los productos, no logra desvirtuar el riesgo de confusión que podría ocasionarse en el consumidor de coexistir en el mercado ambas marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la **ZAMBON GROUP S.p.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, doce minutos, treinta y ocho segundos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la **ZAMBON GROUP S.p.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, doce minutos, treinta y ocho segundos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, la cual 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

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.