



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0777-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica “MUCIBRON”

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 9061-02)

VOTO N° 257-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las doce horas con veinte minutos del diecisiete de marzo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS NORMOM S.A.**, de España, organizada bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos, del veinticuatro de junio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de diciembre del dos mil dos, la Licenciada Jessica Brenes Camacho, mayor, soltera, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y seis-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOVAG INFANCIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica denominada “**MUCIBRON**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir y proteger productos farmacéuticos,



veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, preparaciones para destruir la mala hierba y animales dañinos.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días cinco, seis y nueve, del mes de junio del dos mil tres, y dentro del plazo conferido, el señor Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y condición mencionadas, formuló en fecha cinco de agosto del dos mil tres, oposición al registro de la marca de fábrica “**MUCIBRON**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta minutos del veinticuatro de junio del dos mil ocho, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **LABORATORIOS NORMON SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MUCIBRON**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional presentada por **NOVAG INFANCIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, la cual se acoge, y rechaza la solicitud de inscripción interpuesta por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, apoderado de la **empresa LABORATORIOS NORMON S.A.**, bajo el expediente **2003-5095**.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha cuatro de agosto del dos mil ocho, el representante de la empresa **LABORATORIOS NORMON S.A.**, de España, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que la Subdirección del Registro, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y siete minutos, treinta y siete segundos, del diez de setiembre del dos mil ocho, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación ante este Tribunal.

QUINTO. 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de interés para la resolución del presente proceso el siguiente:

- 1- Que en fecha cinco de agosto del dos mil tres, la empresa Laboratorios Normon Sociedad Anónima, de España, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MUCIBRON**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente número 2003-5095, para proteger y distinguir, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. Expediente que fue acumulado por el Registro, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, con la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MUCIBRÓN**” en **clase 5** de la Clasificación citada, presentada por la empresa Novag Infancia Sociedad Anónima de Capital Variable. (Ver folios 59 a 61).
- 2- Que la empresa Laboratorios Normon Sociedad Anónima, el día cinco de agosto del dos mil tres, presentó junto con el escrito de oposición (contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MUCIBRÓN**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa Novac Infancia Sociedad Anónima), el registro de la marca de fábrica y comercio “**MUCIBRÓN**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza,



cumpliendo así, con el procedimiento establecido en el numeral 17 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado con influencia para la resolución del presente asunto, el siguiente:

1- Que el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la empresa Laboratorios Normon Sociedad Anónima, haya demostrado ante el Registro que la marca de fábrica y comercio “MUCIBRÓN” es notoria.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA VENTILADA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición presentada por la empresa **LABORATORIOS NORMON S.A.**, de España contra la solicitud de inscripción de la marca “MUCIBRON” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **NOVAG INFANCIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, y rechaza la solicitud de inscripción interpuesta por la empresa Laboratorios Normon Sociedad Anónima, bajo el expediente 2003-5095, por considerar, que no existe argumento legal desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción de la marca indicada.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa apelante en el escrito de apelación y expresión de agravios ante este Tribunal, van dirigidos a señalar, que la resolución recurrida es totalmente contraria a derecho, y atenta contra los más elementales principios de registrabilidad, toda vez que la marca solicitada siempre ha pertenecido a su representada. Aduce, que la marca “MUCIBRON” goza de fama, notoriedad y antigüedad, la cual tiene protección conforme al Convenio de París y la Ley de Marcas, destaca, que se rechazó arbitrariamente y de plano la solicitud de la marca “MUCIBRÓN” expediente 2003.5095, lo que lesiona los derechos de su representada. Agrega, que la marca solicitada



por la empresa NOVAG INFANCIA S.A. DE C.V., constituye a todas luces un intento de mala fe, de usurpación y apropiación indebida, siendo, que la marca “MUCIBRÓN” es propiedad única y exclusiva de su representada, por tener un derecho consolidado, un derecho de prelación.

CUARTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA DE LA MARCA “MUCIBRÓN” DE LA EMPRESA RECURRENTE.

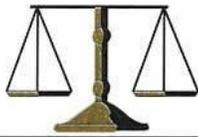
En el presente asunto, la parte apelante alegó la notoriedad de la marca como medio de defensa, de ahí, que sea importante referirnos a la figura indicada, ello, con el fin primordial de verificar si la marca “MUCIBRÓN” de la apelante goza de la notoriedad aludida. Sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal en el Voto N° 499-2008 de las 11:30 horas del 17 de septiembre de 2008 dijo: *Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:*

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393),

Es importante resaltar que en nuestro sistema marcario, la protección de la marca notoria, viene dándose desde vieja data a través de la jurisprudencia judicial, como por ejemplo, en el voto No. 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, lo siguiente:



***“I.- Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39 de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: “...sería desconocer la realidad de los*”**



hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales...”. (Lo resaltado en negrita no es del original).

Recuérdese que la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No., 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

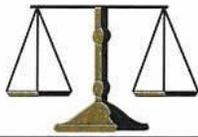
*“**Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:
(...)*



e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, (...) recientemente nuestra legislación ha reforzado la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decreta la Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, se reformó, entre otros, los párrafos segundo y tercero (...) artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora dicen lo siguiente:

“ (...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.



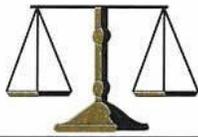
El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*

Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de dicho documento:

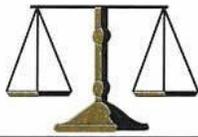
“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea



atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.

QUINTO. En el presente asunto, el representante de la empresa apelante alegó la notoriedad, antigüedad y uso de la marca como medio de defensa, basándose para ello, en los numerales 40 a 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Respecto, a los aspectos alegados, cabe destacar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas que evidencien que la marca “MUCIBRON” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la opositora y apelante, sea una marca notoriamente conocida, tal y como lo manifiesta ésta en el escrito de apelación y expresión de agravios, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con las reglas establecidas en el artículo 45 de la Ley de Marcas, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente, ya que de la prueba visible a folios ciento dos a ciento seis del expediente no es suficiente para afirmar que la marca es notoria, como tampoco, la notoriedad se puede limitar, por el simple hecho, de que ésta se encuentra registrada en España, tal y como lo señala la apelante, inscripción que no queda demostrada, además, cabe advertir, que para decretar la notoriedad de una marca, es necesario que se cumplan algunas de las reglas exigidas en el numeral 45 citado, reglas, que junto con las establecidas en el artículo 31 del



Reglamento a la Ley de Marcas, no fueron cumplidas, por consiguiente, se podría decir, que al no comprobarse lo señalado en el inciso a) del artículo 45 en mención, consecuentemente, no se podría verificar, si quien dice ser titular de una marca notoria, efectivamente, la ha venido usando de manera constantemente y durante qué tiempo.

Partiendo, de lo anterior, este Tribunal establece, que la empresa opositora-apelante, no ha demostrado la antigüedad en el uso y exclusividad en el mercado de la marca “MUCIBRON”, así, como la notoriedad de la misma. Al respecto, debe tenerse presente, que el nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca no solamente nace por su inscripción en el Registro, sino también por su uso anterior y así, lo dispone la doctrina al establecer: *“El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este Principio el derecho de la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar los productos”*. (Fernández-Novoa Carlos. **Tratado sobre derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid-Barcelona. 2004**).

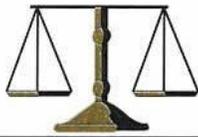
Nótese, que de la cita doctrinal mencionada, se desprende, que un signo distintivo se adquiere por la prioridad en el uso y la utilización efectiva del signo en el mercado, elementos, que no fueron probados por la apelante, lo que lleva a este Tribunal a decir, que a ésta no le asiste un mejor derecho sobre la marca “MUCIBRÓN”, ello, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además, cabe recordar, que no logró demostrar que la misma es notoria.

SEXTO: SOBRE EL COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Analizado lo antes expuesto, corresponde a este Tribunal realizar el proceso de confrontación de la marca “MUCIBRÓN” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el



expediente 2003-5095, y la marca “MUCIBRÓN” en clase 5 de la clasificación aludida, tramitada bajo el expediente número 9061-02, al respecto, en necesario mencionar, que entre ambos signos hay una evidente identidad **gráfica** y **fonética** en su aspecto denominativo, siendo, el vocablo “MUCIBRÓN”, por ser único, el elemento principal de la marca propiedad de la empresa solicitante **NOVAG INFANCIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, expresión que va a recordar el consumidor con más fuerza al momento de adquirir *los productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, empleados, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, preparaciones para destruir la mala hierba y animales dañinos*, los cuales identifica dicha marca, no existiendo, como puede observarse, diferencia alguna entre tales signos, así, tenemos, que en cuanto al cotejo grafico los signos “MUCIBRÓN” de la solicitada y “MUCIBRÓN” de la opositora-apelante coinciden en un todo en cuanto al número de consonantes y vocales que la conforman, ambas poseen cinco consonantes **M-C-B-R-N** y tres vocales **U-I-O**. En lo concerniente al cotejo fonético, la estructura gramatical, es idéntica, en ambos casos, lo que provocaría una confusión auditiva.

Además, los productos que pretende proteger la marca “MUCIBRON” de la empresa opositora-apelante; a saber: *productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas*, alguno de éstos son idénticos y otros están relacionados con los productos que identifica la marca “MUCIBRON”, solicitada por la empresa **NOVAG INFANCIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**., que son a saber: *productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, empleados, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, preparaciones para destruir la mala hierba y animales dañinos*. Dicha identidad podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender proteger la marca de fábrica y comercio de la opositora-apelante productos que son idénticos y relacionados con los de la marca solicitada, que no permiten un grado de distintividad como

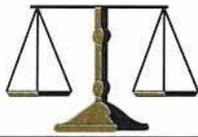


para contrarrestar la identidad que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, situación, que impide a este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LABORATORIOS NORMON S.A.**, de España.

SÉTIMO. En el presente asunto la apelante, alegó que “ *La solicitud de la marca “MUCIBRÓN” en clase internacional 05 presentada por NOVAG INFANCIA S.A. DE C.V. constituye a todas luces un intento de MALA FE, DE USURPACIÓN Y DE APROPIACIÓN INDEBIDA (...)*”, sin embargo, este Tribunal no comparte, dicha argumentación, ya que las características atribuidas por la empresa apelante a la marca solicitada, no fueron demostradas, de tal forma, que la apreciación referida carece de todo fundamento, además, y como consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal que la marca “**MUCIBRÓN**” pretendida por la empresa solicitante **NOVAG INFANCIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, no quebranta lo dispuesto en el numeral 24 inciso g) del Reglamento a la Ley de Marcas, ya que la marca que se le opone no es notoria.

Como consecuencia de las consideraciones expuestas, no es dable declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **LABORATORIOS NORMON S.A.**, de España, ello, por cuanto ésta no logra demostrar que la marca “**MUCIBRON**” se trate de una marca notoria y por ende, el haberla utilizado con anterioridad a la solicitud de la marca “**MUCIBRÓN**” de la empresa **NOVAG INFANCIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, además, por existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, de ahí, que este Tribunal confirma lo dispuesto por el **a quo** en la resolución de las trece horas, cincuenta minutos del veinticuatro de junio del dos mil ocho.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones indicadas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de **LABORATORIOS NORMON S.A.**, de España, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la



Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta minutos del veinticuatro de junio del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

NOVENO. 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 la Propiedad Intelectual, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones indicadas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS NORMON S.A.**, de España, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta minutos del veinticuatro de junio del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.-
NOTÍFIQUESE.-

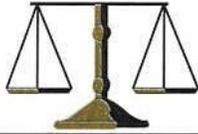
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta a.i del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la inscripción de marca

TG. Inscripción de marca

TNR. 0042.38