



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0679-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “OXIMETASYN”

THE MENTHOLATUM COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1727-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 402-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diez de abril de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- doscientos noventa y nueve- ochocientos cuarenta y seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa **THE MENTHOLATUM COMPANY**, una sociedad domiciliada en 707 Sterling Drive, Orchard Park, New Cork 14127, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veintinueve minutos veinticuatro segundos del seis de mayo de dos mil once

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de febrero de 2007, el señor Luis Salazar Villalobos quien es mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno seiscientos veintiséis setecientos cincuenta y uno, apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA Y CIA, S.C.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**OXIMETASYN**”, para proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional: “*Productos farmacéuticos*”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las a las trece horas veintinueve minutos veinticuatro segundos del seis de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Se declara si lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la compañía THE MENTHOLATUM COMPANY, contra la solicitud de inscripción de la marca “OXIMETASYN” en clase 05 internacional; presentado por el apoderado de la empresa LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA Y CIA, S.C.A, la cual se acoge . (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 2011, el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol** en representación de la empresa **THE MENTHOLATUM COMPANY**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado segundo encuentra su sustento en folios 04 y a folios 21 a 24 del expediente respectivamente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **THE MENTHOLATUM COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**OXIMETASYN**” en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que no existe similitud entre los signos inscritos del oponente y la solicitada, ya que es evidente que gráfica, ideológica y fonéticamente los segundos términos de las marcas en conflicto son disimiles a pesar de que protegen los mismos productos, al ser los signos diferentes es posible la coexistencia tanto registral como en el mercado.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su exposición de agravios expresa que su representada hace reiterativo el uso de la sílaba **OXY** al inicio de sus marcas, las cuales se usan en una línea de productos destinados al cuidado de la piel, por lo que al indicar la sílaba **OXI** al inicio de la marca “**OXIMETASYN**”, hace que ésta fonética y gráficamente sea muy similar a las de **THE MENTHOLATUM COMPANY** por lo que debe aplicarse el artículo 8 de la Ley 7978. Indica también que los bienes que protege la marca “**OXIMETASYN**” son en clase 5 internacional, productos farmacéuticos, que en el ámbito de acción que cubren los productos de “**OXIMETASYN**” es amplio y fácilmente podría entrar a competir de “Tú a Tú” con los productos de su representada.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veintinueve minutos veinticuatro segundos del seis de mayo de dos mil once debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona “**OXIMETASYN**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética, con las marcas inscritas “**OXY-5**”, “**OXY-10**”, “**OXY-**



CLEAN”, “OXY- BALANCE”; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad la palabra “OXI” con “OXY”, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le haya agregado el término “METASYN”, el consumidor medio tiende a pensar que la marca solicitada forma parte de la misma familia de las marcas registradas, lo que puede llevar a confusión. Ello significa, que el elemento predominante que en este caso es “OXI”, es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, ya que se pretende proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, farmacéuticos, y como bien lo indica el apelante *“el ámbito que cubren los productos “OXIMETASYN” es amplio”* y se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor puede ser el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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... ”.

Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (folios 59 al 67) la empresa opositora tiene inscritas varias marcas en clase 5 y una en clase 3 por lo que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que el consumidor medio podría asociar que las marcas que inicien o contengan el término “OXI” o “OXY”, que fonéticamente son iguales, y se apliquen a productos de la clase 3 o 5 y se piense que tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, lo cual se agrava respecto de la clase 5, por estar de por medio la salud pública.

Así las cosas, el signo solicitado “OXIMETASYN”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, lleva razón la recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “OXIMETASYN”, sería consentir un perjuicio a la familia de las marcas



inscritas cuyo titular es la empresa **THE MENTHOLATUM COMPANY**, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, apoderado especial de la empresa **THE MENTHOLATUM COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veintinueve minutos veinticuatro segundos del seis de mayo de dos mil once, la cual se revoca denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33