



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0070-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “EUROFIX”

CIENCIAGROEP C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-9268)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 465-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1220-158, en representación de **CIENCIAGROEP C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Holanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:33:24 horas del 3 de diciembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de setiembre de 2015, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca **“EUROFIX”** para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura”* en clase 10 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:33:24 horas del 3 de diciembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.



TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez 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 julio al 1 setiembre de 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas en las clases 6, 9 y 10 las marcas: a) **“EUROFLEX”** bajo el registro **No. 241291** y b) **“EUROFLEX (diseño)”** bajo el registro **No. 241292**, ambas a nombre de **EUROFLEX GMBH** vigentes desde el 23 de enero de 2015 y hasta el 23 de enero de 2025, que protegen: en **clase 6:** *“Metales comunes y sus aleaciones, cables e hilos metálicos, semiproductos metálicos, tubos y tuberías metálicas, productos semielaborados y piezas de materias metálicas superelásticas y aleaciones termoelásticas, comprendidos en la clase 6, chapa metálica, cintas”.* En **clase 9:** *“Aparatos e instrumentos para las técnicas de medida, control y regulación, instrumentos y aparatos eléctricos y electrónicos, productos semielaborados y sus piezas, comprendidos en clase 09”.* En **clase 10:** *“aparatos, instrumentos y artículos médicos, semiproductos y componentes para instrumentos y aparatos y artículos médicos, medios auxiliares médicos y materias primas para instrumentos, productos y artículos médicos, comprendidos en clase 10, instrumentos y productos para microcirugía, endoscopios, elementos tensores para uso en ortodoncia, semiproductos y piezas de los mismos, comprendidos en clase 10, semiproductos y*



componentes de materiales superelásticos y aleaciones con memoria de forma” (ver folios 12 y 14 del legajo de prueba).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por razones extrínsecas, toda vez que al cotejarla con las marcas registradas se verifica que existe similitud de identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como que en los productos que estos protegen están los del pretendido, por lo que, de admitirla se provocaría riesgo de confusión y asociación en los consumidores.

En sus agravios, la representación del solicitante manifiesta que el cotejo de las marcas debe realizarse considerando solamente los vocablos susceptibles de protección: **“FLEX”** y **“FIX”**, de lo que derivan considerables diferencias, porque si bien es cierto ésta consiste en solo una letra, al ser una vocal hace mayor esa diferencia, por cuanto la vocal **“e”** y la **“i”** tienen una diferencia muy marcada, que facilita su diferenciación. A nivel gráfico, la extensión de los términos es también distinta. Aunado a lo anterior, en el plano ideológico la palabra **“FIX”** hace alusión a **“arreglo”** y **“FLEX”** a flexible, las cuales no tienen ninguna relación. De este modo, se concluye que la marca propuesta **“EUROFIX”** posee importantes diferencias respecto de las inscritas **“EUROFLEX”** y por ello solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas deben crearse de tal forma que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de comprar el producto o utilizar el servicio que quiere o necesita, por ello debe de ser constituida lo más transparente posible, a efecto de que no exista la más mínima duda entre la denominación propuesta y el producto o servicio a proteger. Esa nitidez, transparencia y claridad es lo que resguarda la Ley



marcaria. Adicionalmente, la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Para determinar esa similitud, el **artículo 24** del Reglamento a la Ley de Marcas establece algunas reglas para comparar signos, siendo que en el caso bajo estudio nos interesan específicamente sus incisos a), b), c) y e):

“**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 estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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...”

Alega la parte interesada que el signo es sugestivo y de fantasía, no descriptivo. Sin embargo, advierte este Tribunal que el Registro fundamentó su denegatoria en **motivos extrínsecos** de registrabilidad, esto es, si afecta a titulares de signos inscritos previamente y no por **razones intrínsecas** de la marca. Por ello es claro que en este caso no se trata de que el signo sea sugestivo o no, sino que no afecte derechos de terceros.

El agravio principal que expresa el apelante, se basa en que el radical genérico es “EURO”, indicando que las marcas deben de ser comparadas dejando de lado ese radical, que en el caso de estudio sería cotejando “FLEX” y “FIX”. Sin embargo, este Tribunal considera que al examinar las marcas en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, sin considerar la partícula que tienen en común; esto es: dejando de lado el radical genérico EURO y dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, al confrontarlas fonéticamente los vocablos FLEX y FIX suenan muy similar. Asimismo, si observamos los signos inscritos: “**EUROFLEX**”, resulta evidente que la partícula “**FIX**” no introduce ninguna diferencia significativa con su parte final “**FLEX**”, por lo que tampoco el consumidor captará alguna diferencia a nivel gráfico.

Aunado a lo anterior, al comparar los productos a que refieren las marcas, es indudable que ambas protegen productos iguales y similares en la clase 10, de modo que podría conllevar a un riesgo de confusión y asociación empresarial, por ello el consumidor no tendrá la oportunidad de diferenciarlas y creará que se trata de una marca que proviene de o se relaciona con las ya inscritas.

En otro orden de ideas, el **artículo 25** de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de



confusión...” Dicha protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”

De este modo, se reitera que efectivamente la marca solicitada podría confundir al consumidor, al hacerlo incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa de los signos inscritos, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular de registros previos, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante, y por esto deben rechazarse los agravios en que sustenta el apelante su recurso.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto resulta ininscribible porque violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 y 25 de la Ley de Marcas, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en representación de **CIENCIAGROEP C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:33:24 horas del 3 de diciembre de 2015, la cual se confirma.

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, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en representación de **CIENCIAGROEP C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:33:24 horas del 3 de diciembre de 2015, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca **“EUROFIX”** que ha 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora