



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0826-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “ANTIOXC”.

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-3949)

VOTO N° 483-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **LAURA CASTRO COTO**, mayor, abogada, casada, vecina de Heredia, cédula de identidad 9-0025-0731, en su condición de apoderada generalísima de la empresa de **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:18:48 horas del 13 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de julio del 2015, **LAURA CASTRO COTO**, de calidades y representación citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**AntioxC**”, para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 10:17:13 horas del 30 de



abril del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:18:48 horas del 13 de julio de 2015, resolvió: “[...] *Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para los productos farmacéuticos e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes. No existe objeción con respecto a los productos veterinarios, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos [...]*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la licenciada **LAURA CASTRO COTO**, de calidades y representación citada, interpuso el día 27 de julio de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación 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 nulidad o a 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 del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad



Industrial, se encuentran inscrita la marca:

ANTIAX, bajo el registro número 150673, inscrita el 17/12/2004, para distinguir: productos farmacéuticos para uso humano, en clase 5, propiedad de **LAVORATORIOS SAVAL S.A.**

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó parcialmente el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la “**ANTIAX**”, la cual presenta similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de producir confusión y promociona productos relacionados con los productos de la marca solicitada y, citando como fundamento de su denegatoria parcial los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: Desde el punto de vista gráfico ambas marcas comparten la sílaba “ANTI”, pero la desinencia de cada termino es muy distinta “ax” versus “oxC”, por lo que no existe posibilidad de causar riesgo de confusión en el consumidor. En la mayoría de los casos si no existe directa e indicación médica, el consumidor recurre al profesional en farmacia que le guiará en la elección del producto. Fonéticamente resultan diferentes, “O” acompañada de una “C” que forzosamente tiene que pronunciarse. En el aspecto ideológico los signos no evocan el mismo significado o el mismo producto en la mente del consumidor ya que están destinados a productos distintos: (“Anti-ax” es un producto farmacéutico de uso humano y “AntioxC” es vitamina c masticable). Existen otras marcas en el mercado con un “radical común” por lo que debe permitirse la inscripción de la solicitada, por “principio de igualdad”.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo parcial del Registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre



los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

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 a los incisos a) y b) de dicho artículo, 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 riesgo de confusión o **riesgo de asociación** al público consumidor.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la



impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, **o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial**, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:



Signo Solicitado	Marca Registrada
AntioxC	ANTIAX
Clase 5:	Clase 5:
<i>productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos</i>	<i>productos farmacéuticos para uso humano</i>

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que entre la marca solicitada **AntioxC**, y la inscrita, **ANTIAX** existen más semejanzas que diferencias, comparten 5 letras de la conformación y con una misma ubicación espacial. El uso de idénticas letras al inicio de los signos, aumenta la posibilidad de confusión en el consumidor. Desde el punto de vista gráfico debe considerarse que el consumidor no examina visualmente con detalle los signos, el recuerdo de las marcas se basa en una impresión general y no en un recuerdo exacto, preciso, con detalles del conjunto marcario, por lo que en signos tan similares la posibilidad de confusión aumenta. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma casi idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.



En el campo ideológico los no signos no evocan concepto alguno que pueda ser relacionado.

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Conforme se solicita, la marca **AntioxC**, es para proteger en clase 5 los siguientes productos: ***productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes***, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos y los productos protegidos por la marca inscrita **ANTIAX**, corresponden a: ***productos farmacéuticos para uso humano***.

Como se observa, los ***productos farmacéuticos, higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes*** de la marca solicitada en clase 5 se relacionan con los ***productos farmacéuticos para uso humano*** de la marca registrada. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, los ***productos farmacéuticos, higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes*** que protegería y distinguiría la marca solicitada están relacionados con



los *productos farmacéuticos para uso humano* que distingue el signo registrado, dentro de la lista de productos de la marca solicitada existen otros productos que no se relacionan y pueden diferenciarse plenamente de los productos distinguidos por la marca registrada, estos no presentan la posibilidad de confusión para el consumidor [*productos veterinarios, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos*], estos pueden perfectamente ofertarse con el signo solicitado ya que no se relacionan directamente como bien lo desarrollo el Registro en la resolución impugnada.

Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas protegen y distinguen pueden unos causar confusión, pero otros sobrepasan el análisis para su coexistencia registral, coincidiendo el Tribunal con la resolución del Registro.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

Indica el apelante que en la mayoría de los casos de no existir indicación médica, el profesional recurre al profesional en farmacia que le guiara en la elección del producto, con respecto a este



punto no pueden sustituirse las reglas y prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, y delegar la seguridad marcaria en la presencia de un profesional que pueda ayudar al consumidor en su decisión de consumo, lo cual será obligatoria en los casos que así lo regula la materia atinente; pero, no puede este tribunal delegar las obligaciones y principios que se deben tutelar acorde al artículo primero de la Ley de Marcas, el consumidor puede bien solicitar el producto erróneo por el recuerdo imperfecto de los signos.

En cuanto a la especificación de la lista de productos, no indica el solicitante que se trate de vitamina c masticable; así debió ser solicitado el producto a proteger, lo cual no se realizó acorde con el artículo 11 de la Ley de Marcas.

En cuanto al argumento que se trata de signos que contienen radicales genéricos, es interesante lo que indica el tratadista mexicano David Rangel Medina:

Es en el campo de la química, de la farmacia y de la biología en general donde suele presentarse la conveniencia de usar marcas constituidas por denominaciones evocativas que, sin contrariar la prohibición legal de adoptar como marcas los vocablos generalmente usados para nombrar los productos a que la marca está destinada, pueden al mismo tiempo prestar al médico, al farmacéutico y en general al técnico en el ramo industrial de que se trate, el servicio inapreciable en estos tiempos en que los productos de laboratorio se multiplican, de sugerirles para los fines terapéuticos y del despacho de drogas cuál es la composición de las diversas especialidades...”

“En la composición de las marcas de este género -escribe Da Gama Cerqueira- sobre todo en la industria farmacéutica, es común el empleo de radicales sacados de palabras de uso común, de prefijos y sufijos, para formar con ellos nombres originales por medio de procesos lingüísticos de yuxtaposición y aglutinación. Otras veces, se procede por la supresión de letras o sílabas de palabras conocidas o por la intercalación o transposición de sus elementos. En la industria de medicamentos es



común el empleo de radicales, de nombres de substancias químicas, como CALCI, CALC, IOD, BROM, LACTO, LACTI, CARBO, FER, BISM, ARBS, PEPTO, GLUC, FOSF, SULF, etc., los cuales, ligados a otros elementos, forman denominaciones especiales, como calcigenol, iodinjectol, bromural, lactipan, bismanión, arsan, peptocalcio, glucal, fosfatán, sulfargil. Otras veces, la radical se refiere al órgano (pulm, hepato, oto), dando lugar a marcas como pulmoquinín, hepabilín, otalgán, o a la propia enfermedad (bronchi, gastr, pio), o también al modo de aplicar el medicamento (trans, endo, etc.), formando denominaciones como transpulmín, endopulmín, y otras”.

*“Todas estas radicales, prefijos y sufijos -sigue diciendo el autor brasileño- siendo de uso común no pueden constituir objeto de derecho exclusivo. **Lo cual, sin embargo, no significa que se deba conceder el registro de marcas susceptibles de confusión con otras ya registradas, so pretexto de que están compuestas de elementos vulgares, porque el derecho de usarlos no excluye la necesidad de evitar confusión entre las marcas y los productos ...**” (David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, págs. 273 y 274)*

Coincide el Tribunal con lo antes citado, por lo que cada caso debe ser analizado en su contexto; de tal manera que el hecho de existir otros signos con prefijos o raíces similares coexistentes [como lo alega el apelante], no quiere decir que los solicitantes hereden un derecho para llevar al mercado signos que puedan causar confusión; ante lo cual, conforme a derecho deben ser denegados, el signo solicitado se presta a confusión con el signo registrado en cuanto a los productos que se citaron en el cotejo marcario.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse registrado el signo “**ANTIAX**” y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ANTIOXC**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados



por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **LAURA CASTRO COTO**, en su condición de apoderada generalísima de **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:18:48 horas del 13 de julio de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado para *productos farmacéuticos, higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes* y concediéndose para *productos veterinarios, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.*

SETIMO. 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, No. 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 SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **LAURA CASTRO COTO**, en su condición de apoderada generalísima de **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:18:48 horas del 13 de julio de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo “**AntioxC**” para *productos farmacéuticos, higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes* y concediéndose para *productos veterinarios, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.* 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33