



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0774-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “OZANEX”.

FERRER INTERNACIONAL S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-5882)

VOTO N° 561-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **FERRER INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:52 horas del 14 de setiembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de junio del 2015, **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, de calidades y representación citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OZANEX**”, para proteger y distinguir en clase 5: antibióticos bactericidas.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 09:52:09 horas del 26 de junio 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 13:52:52 horas del 14 de setiembre de 2015, resolvió: “[...] *Rechazar p la inscripción de la solicitud presentada [...]*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, de calidades y representación citada, interpuso el día 18 de setiembre de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios en fecha 2 de diciembre de 2015 razón por la que conoce este Tribunal.

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 Vargas Jiménez, 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 encuentra inscrita la marca:

SANEX, bajo el registro número 172738, inscrita el 25/01/2008 y vigente hasta el 25/01/2008, para distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para emplastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la



destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en clase 5, propiedad de **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**.

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 el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca “**SANEX**”, la cual presenta similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de producir confusión y distingue productos relacionados con los productos de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria 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: El Registro ha hecho un análisis rápido del distintivo que mi representada desea inscribir, sin tomar en cuenta los elementos característicos del mismo y las diferencias existentes con respecto a los productos que cada marca distingue que si impregnan la distintividad requerida. El Registro no cumple con el precepto normativo marcario que los signos deben ser analizadas como un todo, incluyendo los segmentos de mercado a donde van dirigidos y los productos que cada uno protege. Que este tipo de actitud y actuaciones van en contra de la lógica jurídica y el sentido común, pues el Registro debe analizar una marca como un todo y tomar en cuenta los productos que protege y el segmento de mercado al cual está dirigido. La apelante realiza su propio cotejo marcario e indica que aun y cuando hay letras en común, existen suficientes diferencias entre los distintivos que permiten su coexistencia pacífica. En relación con la diferenciación de los productos y segmentos de mercado sostiene que es importante recordar que los antibióticos son medicamentos especializados los cuales tienen venta restringida, por lo que van dirigidos a un segmento de mercado totalmente distinto de los productos de la marca inscrita (productos para el cuidado de la piel), por lo que no se puede causar confusión en el consumidor. El impugnante limita la lista de productos para que la marca distinga: “antibióticos bactericidas para combatir



a corto plazo el impétigo dispensados por prescripción médica”, sin cancelar la tasa respectiva de la modificación según el inciso i) del artículo 94 de la ley de marcas.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo parcial del Registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, 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:

OZANEX	SANEX
antibióticos bactericidas	productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para emplastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que entre la marca solicitada **OZANEX**, y la inscrita, **SANEX** existen más semejanzas que diferencias, comparten 4 letras de su conformación y con una misma ubicación espacial. El uso de idénticas letras al final 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, por lo anterior no se está violentando el análisis en conjunto de los signos, el consumidor gráficamente tiene un recuerdo imperfecto del signo por lo que la similitud **ANEX** es de mucho peso al observar los signos.

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 **OZANEX**, es para proteger en clase 5 los siguientes productos: **antibióticos bactericidas** y los productos protegidos por la marca inscrita **SANEX**, corresponden en lo que interesa a: *productos farmacéuticos*.

Como se observa, los *productos farmacéuticos*, de la marca registrada en clase 5 se relacionan con los **antibióticos bactericidas** de la marca solicitada, los productos comparten un mismo sector de mercado, que es el farmacéutico independientemente de la especificación de los productos.

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.



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 los antibióticos tienen una venta restringida y la marca base de este rechazo distingue productos para la piel, situación contraria a lo reflejado en el expediente ya que como se mencionó el signo registrado protege productos farmacéuticos que comparten el sector de mercado de los antibióticos. En cuanto a la modificación de la lista de productos, ésta no se realizó acorde con el artículo 11 de la Ley de Marcas, ya que no se aportó el entero de la tasa respectiva, por ende no modifica lo resuelto por el Registro en cuanto a la similitud de productos.

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 “**SANEX**” y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**OZANEX**”, 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 **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FERRER INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:52 horas del 14 de setiembre de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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 **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada especial de la empresa **FERRER INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:52 horas del 14 de setiembre de 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado “**OZANEX**”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

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