



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0098-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “M Laboratorios Morazán” (diseño)

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1810-2000)

Marcas y Otros Signos

### *VOTO N° 564-2009*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Guadalupe a las once horas con cincuenta minutos de tres de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, Abogado, portador de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, vecina de San José, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa denominada **A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L.**, constituida bajo las leyes de Italia, domiciliada en Vía Sette Santi N° 3, 50131, Florence, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y seis minutos con dieciséis segundos del veintitrés de septiembre de dos mil ocho.

### *RESULTANDO*

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el tres de marzo del año dos mil, la empresa **J.A. APARICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, por medio de su representante legal solicita la inscripción del nombre comercial “**M Laboratorios Morazán (diseño)**” para proteger las actividades propias de su negocio el cual se dedica a la compra, venta, distribución y comercialización de productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, material para empastar dientes e



improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

**SEGUNDO:** Que en escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil, la empresa **INDUSTRIE FAMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.**, plantea oposición en contra de esa solicitud, aduciendo similitud con dos marcas inscritas de su representada.

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada declara sin lugar la oposición y acoge la solicitud de inscripción del nombre comercial **“M Laboratorios Morazán”(diseño)**, resolución que fue apelada y por esa razón conoce este Tribunal.

**TERCERO:** 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se acoge los hechos que como probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 80 a 85 del expediente.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN**



**APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición presentada, ya que considera que no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de inscripción, por cuanto el consumidor no relacionará el signo solicitado con los inscritos, ya que entre éstos no existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios ante este Tribunal van dirigidos a señalar que, entre los signos contrapuestos existe una similitud ideológica de un grado muy alto, pues entre “**M MORAZAN...**” y “**M MENARINI...**”, existe una intención de desviar clientela, pues se utiliza el mismo concepto de un diseño de una M con un círculo y posteriormente tiene términos denominativos. Que evidentemente existen similitudes que hacen peligrosa la inscripción solicitada, ya que aparte de las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos por la construcción figurativa en combinación con la letra “M” que presenta la pedida, ese nombre comercial va a proteger un establecimiento comercial dedicado a la compra y venta, distribución y comercialización de productos farmacéuticos, que son precisamente los que protege las marcas inscritas, solicitando se declare con lugar la oposición y se deniegue la solicitud de inscripción.

**CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en



tales signos puede impedir o impide al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo entre ambos signos es el método que debe seguirse para saber si pueden ser confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que ese cotejo 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 concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al negar la registración de un nombre comercial y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso que se analiza, existe la solicitud de inscripción del nombre comercial ***M Laboratorios Morazán (diseño)***- el diseño consiste en que la M esta dentro de una círculo cuyos extremos aparecen metidos en dos botellitas-, contrapuesto a las marcas ***Menarini Internacional (diseño)***- el que está construido por un cuadrado dentro del cual se dibuja un globo terráqueo, en el centro de éste la figura de una M en varios colores con la palabra Menarini y debajo de esta M la denominación MENARINI INTERNACIONAL- y ***M Menarini Menarini Internacional***.

Tomando en consideración lo expuesto por el apelante, en cuanto a que la construcción figurativa en combinación con la letra **M**, es la que produce una serie de coincidencias con las marcas inscritas, este Tribunal no encuentra que esa letra produzca confusión en el consumidor. Si observamos los signos contrapuestos, el solicitado ubica la M dentro de un círculo al inicio de la



denominación, básicamente ese es el diseño, mientras que una de las inscritas, concretamente la compuesta por parte gráfica y denominativa, su diseño es totalmente diferente al solicitado, ya que no se trata de incluir a la M en un simple círculo, sino que esa M está sobrepuesta al globo terráqueo, sólo ese globo conlleva a que el consumidor lo recuerde con esa característica mundial.

No hace bien el recurrente en desmembrar el signo solicitado y las marcas inscritas, porque primero, el análisis de los mismos debe de hacerse en su conjunto y segundo porque los signos deben ser usados tal como se solicitan. No es correcto indicar que el nombre comercial pedido es **M MORAZAN** y la inscrita es **M MENARINI**, para tratar de establecer la similitud entre éstos, cuando en realidad la solicitada es **M LABORATORIOS MORAZAN** y una de las inscritas, sea la gráfica es **M MENARINI INTERNACIONAL** con el diseño ya descrito y la otra es **M MENARINI MENARINI INTERNACIONAL**. Vistos esos signos en su unidad son a la vista del consumidor totalmente disímiles, después de la **M**, la siguiente palabra en uno es **LABORATORIOS** en los otros **MENARINI**, continuando con la siguiente que en el primero es **MORAZAN** y en una de las inscritas es **INTERNACIONAL**, en la otra se repite **MENARINI** y el último vocablo **INTERNACIONAL**.

Bajo lo anterior, la letra **M** es la única similitud resultante entre los signos contrapuestos, la que no traza una similitud entre éstos que haga que no puedan coexistir dentro del mercado y no constituye un hecho relevante que forje que el público consumidor se confunda en el sentido de relacionarlos en cuanto al origen empresarial.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que el nombre comercial solicitado no lleva a establecer una similitud existente con las marcas inscritas, que provoque confusión y asociación en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial, ya que aunque el pedido es para proteger un establecimiento comercial para entre otros comercializar productos farmacéuticos, que son los productos protegidos por las marcas inscritas, al ser disímiles entre sí desde el punto de vista ortográfico, porque no se manifiesta coincidencia en los términos que la conforman y por ende tampoco desde el punto de vista de una similitud fonética, y en lo ideológico no significan lo



mismo, pueden coexistir dentro del mercado. Por lo anterior los agravios expuestos por el apelante deben ser rechazados.

**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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **A. MENARINI FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y seis minutos con dieciséis segundos del veintitrés de septiembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma en cuanto a acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial ***M Laboratorios Morazán (diseño)***. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTOR**

**Nombres Comerciales**

**TE. Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial**

**TG. Categorías de Signos Protegidos**

**TNR. 00.42.22**