



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0265-TRA-PI

Oposición A inscripción de marca de fábrica y comercio “ALBAMATERNA”

WYETH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10250-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 612-2009

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en la condición de apoderado especial de **WYETH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, de América, domiciliada en Five Giralda Farms, Madison, Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veintisiete minutos del veinticinco de noviembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veinte de agosto del dos mil siete, la señora Elizabeth Field Ortiz, mayor, farmacéutica, casada una vez, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y cinco-cuatrocientos ochenta y dos, en la condición de apoderada de **LABORATORIOS CENTRAL JUAN BAUTISTA ORTIZ E HIJOS LTDA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica,



domiciliada en Granadilla norte de Curridabat, 75 metros al norte del Ebais, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALBAMATERNA**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir una línea de medicamentos para distinguir productos para la madre en el período de embarazo y lactancia, pre y postparto.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días catorce, quince y dieciocho del dos de febrero del dos mil ocho, en las Gacetas números, treinta y dos, treinta y tres y treinta y cuatro y dentro del plazo conferido, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición y calidades formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**ALBAMATERNA**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **LABORATOTIOS JUAN BAUTISTA ORTIZ E HIJOS LTDA SUCESORES**, por considerar que la marca que se pretende registrar guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita “**MATERNA**”, en clase 5 de la Clasificación referida, lo que provoca un riesgo de confusión, solicita se declare con lugar la oposición.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, veintiséis minutos del veinticinco de noviembre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la oponente, y acoge la solicitud de la marca presentada por la empresa **LABORATORIOS CENTRAL JUAN BAUTISTA ORTIZ E HIJOS LIMITADA**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de diciembre dos mil ocho, el representante de la empresa WYETH apeló la resolución referida anteriormente.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los indicados en la resolución apelada, constante a folios cincuenta y siete y cincuenta y ocho y dos y dieciocho del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados relevantes en la decisión de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **WYETH**, por considerar conforme lo argumentado en el considerando tercero in fine de la resolución apelada, que la marca solicitada posee suficientes elementos diferenciadores, tanto gráfica, fonética e ideológicamente, que elimina todo riesgo de confusión, lo que implica que ésta puede coexistir registralmente con la marca inscrita propiedad de la empresa oponente.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que no puede el Registro alegar que el signo solicitado se trata de una marca evocativa, y como tal sufrir el quebranto de su exclusividad simplemente por un razonamiento mal aplicado al concepto de lo que debe entenderse por marcas evocativas. Es clara y manifiesta la intención del solicitante, de apropiarse totalmente de la marca inscrita por parte de su representada, agregándole únicamente el término ALBA, que para efectos de la presente oposición resulta irrelevante, pues no es cierto que tenga el carácter suficiente para ser distintiva respecto de la marca inscrita. Por consiguiente, permitir un registro como “ALBAMATERNA” es altamente peligroso ya que evidentemente el consumidor al observar la



marca, asumirá que se trata del producto “MATERNA” propio de su representada, o bien que se trata de otro producto propio de WYETH por la forma como la marca está gramaticalmente y fonéticamente estructurada. No se observa por tanto la alegada diferencia para considerar que estas marcas no sean confundibles, su confusión es evidente, y al encontrarse en la clase 5, el peligro que sufre el consumidor es palpable.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA MARCA.

Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se



refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LOS SIGNOS MARCARIOS IDÉNTICOS O SIMILARES. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a



los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

SEXTO. COTEJO MARCARIO. DIFERENCIA FONÉTICA, GRAFÍA E IDEOLÓGICA DE LOS SIGNOS BAJO ANÁLISIS. Entrando en materia de comparación entre marcas, se presenta el siguiente cuadro fáctico. Se observa, que la marca solicitada “ALBAMATERNA” es denominativa, y se diferencia de la inscrita ”MATERNA” en un elemento accesorio, el sustantivo “ALBA”, que significa amanecer.

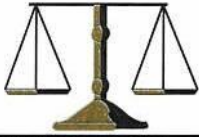
MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
MATERNA	ALBAMATERNA
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA



<p>Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.</p>	<p>Clase 5: una línea de medicamentos para distinguir productos para la madre en el período de embarazo y lactancia, pre y postparto.</p>
---	--

De primera impresión, el signo que se pretende inscribir presenta una gran similitud con el inscrito, y el consumidor no sabría si se trata de una variedad del signo inscrito “**MATERNA**”. El sustantivo “**MATERNA**” se relacionada con aspectos referentes a la maternidad, éste constituye el elemento central de ambas marcas y el sustantivo “**ALBA**” es una característica adicional. Dado lo anterior, procede realizar el cotejo marcario, según lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es otra regla que la normativa ha dispuesto para cotejar los signos enfrentados, la cual establece que para calificar las semejanzas entre signos marcarios, se debe hacer alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

De ahí, debe darse más importancia a la semejanza, la coincidencia con la palabra “**MATERNA**”, donde hay identidad fonética, gráfica e ideológica, al evocar un aspecto propio del estado de la madre. El consumidor de los productos que identifica el signo solicitado, es conocedor del significado de la palabra “**ALBA**”, y de la palabra “**MATERNA** . Igualmente los



productos a proteger son principalmente en la línea de medicamentos para la madre en el período de embarazo y lactancia, pre y postparto, los cuales son productos farmacéuticos que se venden en las farmacias y se exhiben en la misma sección que alguno de los productos (farmacéuticos) que identifica la marca inscrita.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

Otras pautas que la doctrina a señalado para hacer el examen de comparación entre marcas, es la indicada a continuación por el citado Dr. Fernández Novoa:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los



consumidores:” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

Siguiendo lo expuesto y confrontadas la marca inscrita “**MATERNA**” (denominativa) y la solicitada “**ALBAMATERNA**” (denominativa), tenemos que el elemento más importante a cotejar es “**MATERNA**” contra “**MATERNA**”, ya que “**ALBA**” no le atribuye un grado de distintividad, de ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por el Registro cuando en la resolución apelada aduce que “ (...) *se determina con suma facilidad que el vocablo “ALBA” le otorga el carácter distintivo (...)*”. El consumidor se enfrenta al elemento distintivo “**MATERNA**” y esperará que la otra marca esté asociada o relacionada con la primera ya existente.

Por su parte, ambas marcas buscan proteger productos en la misma clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, protegen productos que se relacionan, tal y como se desprende del cuadro comparativo supracitado, de ahí, que en este caso específico debe tomarse en cuenta la regla establecida en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero del 2002, 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*”, siendo, que ésta regla al igual como lo establece el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es aceptada, por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere **a signos que sean idénticos y similares, para los mismos productos o servicios relacionados**, de modo que puedan causar confusión en el público consumidor. Este hecho ha sido reconocido por el apelante cuando pretende justificar la diferencia en que la marca inscrita indica las clases de producto en general, entre ellos, los farmacéuticos y la que se solicita inscribir hace una descripción más específica. En realidad el consumidor pensará con mucha probabilidad que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos de la línea ya conocida “**MATERNA**”, propiedad de la empresa **WYTEH**, por la forma en que la marca está gramaticalmente y fonéticamente



estructurada. El principio de la especialidad de las marcas busca precisamente evitarle al consumidor riesgos de confusión de productos en clases idénticas o fuertemente relacionadas, como lo sería la clase general de los productos y la clase especializada que se pretende proteger con la marca solicitada: una línea de medicamentos para distinguir productos para la madre en el período de embarazo y lactancia, pre y postparto. Es evidente que los productos están relacionados, y es función del derecho marcario evitarle a los consumidores ejercicios mentales para aprender a distinguir productos, justamente esta es la razón del principio de especialidad de las marcas, por lo que este Tribunal comparte lo manifestado por el representante de la apelante cuando señala que *“No vemos por tanto, la alegada diferencia suficiente para considerar que estas marcas no sean confundibles. Su confusión es evidente, y al encontrarse en clase 05, el peligro que sufre el consumidor es palpable por lo que debe dársele protección a la marca inscrita, sobre aquella que está tratando de inscribirse a partir de la formación de elementos coincidentes que puedan llegar a crear una confusión entre el público consumidor”*.

Al respecto es importante hacer la distinción doctrinaria sobre riesgo de confusión directo, el cual puede darse por dos razones: el primer tipo, más evidente o fácil de determinar es cuando el consumidor va a confundir un producto con otro, es decir alguno de los productos marcados con la marca **“MATERNA”** existente con el que se pretende marcar **“ALBAMATERNA”**. Este riesgo de confusión directa, entre productos distinguidos por las marcas, es muy probable. Pero más probable aún es que se de una confusión indirecta relacionada con el fabricante u origen empresarial. Se trata entonces de lo que la doctrina llama riesgo de asociación o confusión indirecta no entre productos, sino entre empresas, el cual se da cuando el consumidor diferencia las marcas, pero puede ser llevado a la confusión de que ambas marcas provienen de la misma empresa o empresas comercialmente vinculadas. (Ver en ese sentido **OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 144**)

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe acogerse los agravios presentados por la parte apelante, toda vez que el riesgo de confusión entre ambas marcas es evidente. La marca solicitada globalmente considerada presenta el riesgo de confundir al consumidor en el tanto este



relacione dicha marca con la marca “**MATERNA**” y asocie dicha marca al mismo fabricante, creándose por lo tanto una situación de confusión indirecta en perjuicio del consumidor y el titular de la marca inscrita, situación que justamente esta prohibida por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Habiendo quedado claro, conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, que entre el signo solicitado “**ALBAMATERNA**” y la marca inscrita “**MATERNA**”, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, los cuales pueden además asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, dichas, en su condición de apoderado especial de **WYETH**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos del veinticinco de noviembre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

OCTAVO. 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 2 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, citas normativas y de doctrina que anteceden se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de **WYETH**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintisiete minutos del veinticinco de noviembre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia



y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina para lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Solicitud de inscripción de la marca.

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33