



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0160-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SUNMAX”

LABORATORIOS SUED S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3260-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 873-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y ocho- seiscientos veintiuno, en su condición de Apoderado Especial Administrativo y Judicial de la empresa **LABORATORIOS SUED SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Dominicana, con sede en Santo Domingo, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuatro minutos y cuarenta y nueve segundos del cinco de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de Abril del 2011, el Licenciado Marco Antonio Jimenez Carmiol, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- doscientos noventa y nueve- ochocientos cuarenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada **STIEFEL LABORATORIES INC.**, domiciliada en Wilmington Delaware , United States, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SUNMAX**”, para proteger y distinguir en **Clase 05** de la clasificación internacional “*Preparaciones farmacéuticas y sustancias*”; y en **Clase 03** “*Preparaciones para el cuidado de la piel, las mucosas, uñas, cabello y el cuero cabelludo; preparaciones cosméticas para el uso en el cuerpo y la cara, así como preparaciones para protegerse del sol, tales como filtros solares y preparados para después del sol, jabón, champú, polvo, enjuagues bucales, geles, lociones, cremas, aceites, ungüentos, lavados, espumas y aerosoles.*”

II. Que en fecha 27 de Julio del 2011, el Licenciado **Carlos Roberto López León**, de calidades y condición indicadas de la empresa **LABORATORIOS SUED SOCIEDAD ANONIMA.**, se opuso al registro solicitado en la **Clase 5**, con base en su marca inscrita “**SUMOX**”.

III. Que mediante resolución de las quince horas con cuatro minutos y cuarenta y nueve segundos del cinco de diciembre de dos mil once, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “*...POR TANTO: Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se declara sin lugar la oposición planteada por CARLOS ROBERTO LÓPEZ LEÓN, en carácter de Apoderado especial de la empresa SUED S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca “SUNMAX”, en clase 03 y 05 Internacional; presentada por MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOI, en su condición de apoderado especial de STIEFEL LABORATORIES INC., la cual se acoge. (...)*”.

IV. Que en fecha 12 de Diciembre del 2011, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

V. 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Álvarez Ramírez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados y no probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado segundo encuentra su sustento en folios 37 y 38 del expediente.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta a la clase 5 de la nomenclatura internacional contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SUNMAX”, por considerar que maneja diferencias tanto gráficas como fonéticas con la marca “SUMOX”, lo cual permite que el consumidor promedio pueda diferenciar las marcas, aún y cuando ambas protegen productos farmacéuticos, pudiendo coexistir en el mercado al venderse sus productos en el mismo establecimiento, por lo que se deniega la oposición planteada y acoge la solicitud de la marca “SUNMAX” en las clases 3 y 5 de la nomenclatura internacional.

Por su parte, la empresa recurrente inicialmente presenta recurso de revocatoria con apelación contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la oposición interpuesta contra la marca solicitada en clase 5, y procede a citar los artículos 2 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, e indica que a su criterio no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al existir coincidencia entre las sílabas de ambas marcas, las sílabas de la



marca solicitada corresponden a SUN-MAX y las de la marca inscrita SU-MOX, con lo que se observa mucha semejanza en las letras que compone cada sílaba, siendo que en la primera sílaba de ambas marcas, la única diferencia es la letra “N” visible en la marca solicitada y ausente en la inscrita; en cuanto a la siguiente sílaba la única diferencia radica en que la marca solicitada posee uno “A” entre la letra “M” y “X”, y el signo marcario inscrito una “o”, por lo que sin efectuar una división silábica, la similitud gráfica es innegable y por ende la similitud fonética es indiscutible al pronunciar ambos términos en forma continua y rápida. Aunado a ello y en concordancia con el inciso e) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, los productos que protegen ambas marcas son de la misma naturaleza lo que imposibilita la convivencia pacífica de ambas en el mercado. Asimismo se refiere al inciso c) del citado reglamento el cual indica que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, por lo cual solicita se revoque la resolución apelada, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, y en su lugar se deniegue la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. De previo al análisis del presente caso es importante destacar que la oposición presentada a la marca “SUNMAX”, visible al folio cinco del presente expediente es únicamente para la clase 5 de la nomenclatura internacional, no así para la clase 3 también solicitada por la empresa **STIEFEL LABORATORIES INC.**, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial solamente realiza el cotejo marcario con respecto a los productos solicitados en la clase 5.

Aclarado lo anterior considera este Tribunal que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, por cuanto considera que de permitirse la inscripción de la marca “SUNMAX” en **clase 5** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas, debido a que entre las marcas contrapuestas “SUNMAX” y “SUMOX” existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el



consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos en la misma clase 05 internacional, en la que se encuentra la marca inscrita; resultando además productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas *“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”*, más aun si tomamos en cuenta lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de Alzada.

Se debe tener presente que 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, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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.

Este Organo de Alzada coincide con lo manifestado por la parte apelante al indicar *“(…)suponiendo que se permita la inscripción de la marca SUNMAX, es evidente que en el caso de que un consumidor normal requiera comprar alguno de los dos productos y no tenga ambos ante sus ojos, y siendo utilizados ambos para combatir síntomas similares se va a confundir sobre cual de los dos productos es el que requiere para su tratamiento, por lo que*



ante este riesgo en la salud de los consumidores NO se debe autorizar el registro de la marca solicita (sic) SUNMAX". Como se infiere de lo anterior, la innegable un posible riesgo de confusión al existir una conexión gráfica y fonética entre los signos contrapuestos "SUNMAX" y "SUMOX" que se encuentra vigente hasta el 25 de Octubre del 2012 , hecho demostrado con la certificación que consta a folios 37 y 38 del expediente, denominativamente resultan muy similares e impide la inscripción del signo, pudiendo provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que 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.

Concluye este Tribunal que existe una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, "*(...) 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 (...)*", según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante en clase 5 no pudiendo ser permitida su inscripción para dicha clase, no así para los productos de la clase 3 por cuanto estima este Tribunal que los productos que se



solicitan proteger en esta última clase no puede confundirse con los del signo inscrito “SUMOX”, a saber “*Preparaciones para el cuidado de la piel, las mucosas, uñas, cabello y el cuero cabelludo; preparaciones cosméticas para el uso en el cuerpo y la cara, así como preparaciones para protegerse del sol, tales como filtros solares y preparados para después del sol, jabón, champú, polvo, enjuagues bucales, geles, lociones, cremas, aceites, ungüentos, lavados, espumas y aerosoles*”, debiendo declarar con lugar el recurso de Apelación presentado por la empresa **LABORATORIOS SUED SOCIEDAD ANONIMA**, y revocar parcialmente la resolución del registro para que se deniegue la inscripción de la marca “SUNMAX” en la clase 5 y se continúe con los tramites de inscripción en la clase 3 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. 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, N° 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS SUED SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuatro minutos y cuarenta y nueve segundos del cinco de diciembre de dos mil once, la cual en este acto se revoca parcialmente para que se deniegue la inscripción de la marca



“SUNMAX” en la clase 5 y se continúe con el trámite de inscripción de la clase 3 de la nomenclatura internacional. 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.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**