
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0434-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO “NEXT MK”**

TECNOQUÍMICAS, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-9151)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0044-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos del once de febrero del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0812-0604, en su condición de apoderada especial de la empresa **TECNOQUÍMICAS, S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en calle 23 número 7-39, Cali, Colombia, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:13 horas del 14 de setiembre del 2021.

Redacta la Jueza Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ**, de calidades y en la representación citada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEXT MK**”, para proteger y distinguir en clase 5: un antiparasitario.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada,

el 17 de febrero de 2021 el apoderado de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.**, se opuso contra la inscripción de la marca pedida, citando como antecedente el registro de sus signos: **NEXT, NEXT-AB, NEXT FEBREDOL MAX y NEXT DEFEN-C.**

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:34:13 horas del 14 de setiembre del 2021, acogió la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca transgrede los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos en adelante ley de marcas, y rechaza para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Indica que en el registro se encuentran otras marcas registradas que contienen la palabra **NEXT** por lo que no puede aplicarse un trato diferente a su solicitud.

Que la marca pedida se acompaña de una marca registrada **MK**, por lo que debe protegerse como un derecho registral adquirido.

Asimismo, manifiesta, que la empresa que representa es líder en la rama de farmacia y cuenta con registros del signo solicitado en varios países. Indica, además, que los signos son diferentes y que pueden coexistir registralmente, y, que ninguna marca de la empresa opositora distingue un producto como el pedido. Solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritas a nombre de la empresa oponente las marcas:

NEXT-AB, registro 290462, vigente hasta el 21/08/2030; protege en clase 3: Jabones de tocador no medicinales; Jabón de ducha; Jabón líquido; jabones para el cuidado del cuerpo;

jabones para el cuerpo; productos higiénicos (artículos de tocador); leches limpiadoras para aseo y belleza; toallitas húmedas de limpieza para uso higiénico y cosmético; toallitas para la higiene femenina; neceseres de productos cosméticos para la higiene bucal; preparaciones de higiene íntima para uso sanitario o utilizadas como desodorantes; preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento; preparaciones limpiadoras no medicinales para la higiene íntima; preparaciones para el aseo y cuidado del cabello; cremas de baño no medicinales; desodorantes para uso personal (perfumería); desodorantes antitranspirantes; aceites para uso cosmético; aguas de tocador; talco de tocador; preparaciones para lavar el cabello; champús para el cabello; productos de enjuague que para el cabello (champús acondicionadores); cremas acondicionadoras; productos cosméticos para el cuidado de la boca y los dientes; pastas de dientes.

NEXT FEBREDOL MAX, registro 292358, vigente hasta el 20/11/2030, protege en 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 destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

NEXT DEFEN-C, registro 291450, vigente hasta el 15/10/2030, protege en clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

NEXT, registro 205311, vigente hasta el 19/11/2030, protege en clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

TERCERO: 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.

CUARTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas, 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) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b). Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, (...) anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen la clase 5 ya que el producto solicitado (antiparasitario) no tiene relación con los productos distinguidos por la marca en clase 3 **NEXT-AB**.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

NEXT MK

Antiparasitario.

MARCAS REGISTRADAS

NEXT, NEXT-AB, NEXT FEBREDOL MAX y NEXT DEFEN-C.

Las tres protegen, **productos farmacéuticos** y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Conforme a lo anterior, la marca solicitada **NEXT MK** comparte a nivel gráfico un término que es común a todos los signos registrados **NEXT**, lo que indica que, gráficamente los signos cuentan con más semejanzas que diferencias, y según las reglas del cotejo marcario

del artículo 24 del reglamento a ley de marcas se le debe dar más importancia a las primeras.

Al presentar las marcas identidad gráfica por su estructura gramatical análoga también presentan identidad fonética, es en este campo que los signos presentan la mayor semejanza ya que su pronunciación inicial es idéntica.

Es importante mencionar que el campo fonético asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los medicamentos en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, esto aumentará la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico los signos son percibidos por el consumidor como signos de fantasía, es decir, no evocan idea o concepto alguno capaz de ser asociado.

Es importante señalar, que al presentarse en las marcas cotejadas el vocablo en común **NEXT**, esto puede generar que el público las asocie a un mismo origen empresarial, ya que en ellos se destaca un elemento distintivo dominante que les sirve de enlace.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico y determinar que los signos son similares, es importante, en un segundo escenario el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido manteniendo el Tribunal en cuanto a los criterios de comparación tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos y presentan algún grado de similitud como el caso de estudio.

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 **NEXT MK**, protege un antiparasitario, y las marcas registradas dentro de su lista distinguen productos farmacéuticos.

Como se observa, las marcas registradas distinguen productos farmacéuticos, dentro de los cuales se puede ubicar el producto distinguido por la marca solicitada. Ello conlleva a pensar que estos productos que pertenecen al mismo mercado comparten los mismos canales de comercialización, se venden en los mismos establecimientos y se dirigen a un mismo consumidor, evita que puedan coexistir dentro de la publicidad registral, y en ese sentido como efecto colateral, no es posible aplicar el principio de especialidad.

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 y fonética** , 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.

Sumado a lo anterior hay que recordar que tratándose de productos farmacéuticos tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Registral ha reiterado que el análisis debe ser más estricto al estar en juego la salud de los consumidores:

El análisis que debe hacerse de la similitud entre los signos conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física. Melanie Haiken, del

sitio web Caring.com, explica en su artículo “10 errores comunes de medicación que pueden matar” como en los Estados Unidos cada año un millón y medio de personas se enferman o son severamente lastimados por errores de medicación, y de éstos cien mil mueren. De todos estos errores de medicación, los provocados por la confusión causada por medicinas cuyo nombre suena de forma similar ascienden al veinticinco por ciento del total:

1. Confundir dos medicamentos con nombres similares

Puede suceder en cualquier sitio de la cadena de transmisión: Tal vez la letra a mano del doctor es ilegible, o el nombre se introduce de forma incorrecta en la computadora de la farmacia, o el intercambio ocurre cuando la medicina incorrecta es tomada del estante. ‘La mayoría de las farmacias pone en los estantes las medicinas en orden alfabético, entonces usted tiene medicinas con nombres similares una a la par de la otra, lo cual hace más probable para alguien tomar la equivocada’ dice Michael Negrete, CEO de la no lucrativa Fundación Farmacia de California. (1. Confusing two medications with similar names // It can happen anywhere in the transmission chain: Maybe the doctor's handwriting is illegible, or the name goes into the pharmacy computer incorrectly, or the swap occurs when the wrong drug is pulled from the shelves. "Most pharmacies shelve drugs in alphabetical order, so you have drugs with similar names right next to each other, which makes it even more likely for someone to grab the wrong one," says Michael Negrete, CEO of the nonprofit Pharmacy Foundation of California.)

Melanie Haiken, “10 Common Medication Mistakes That Can Kill”, consultable en <https://laudyms.wordpress.com/2009/09/17/10-common-medication-mistakes-that-can-kill/> (Voto 0644-2020 Tribunal Registral Administrativo. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y ocho minutos del nueve de octubre de dos mil veinte).

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, delimitando dicha confusión a los productos que presentan relación en el sector de mercado pertinente como se desarrolló.

En lo que respecta al alegato del apelante de que existen otros registros con el término NEXT y cita dos registros de marcas, se le debe indicar, que una de las citadas no tiene relación con productos farmacéuticos y la otra se trata de NEXTRON, que es totalmente distinta a las que constan en la publicidad registral, no se puede extraer de ese signo el vocablo NEXT en forma individual ya que el conjunto marcario se presenta como uno solo, hacerlo, es contrario a la regla de la apreciación en conjunto.

También agrega el apelante que su signo este compuesto por la marca registrada MK, por lo que goza de un derecho adquirido. En ese alegato lleva razón parcialmente ya que su derecho adquirido es sobre la marca MK, pero esto no le da la facultad de utilizar marcas registradas por terceros, su derecho se reduce a la marca MK, el término NEXT es un derecho que goza un tercero para distinguir productos farmacéuticos, entre otros.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TECNOQUÍMICAS, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:34:13 horas del 14 de setiembre del 2021, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TECNOQUÍMICAS, S.A.**, contra de la

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:34:13 horas del 14 de setiembre del 2021, la cual en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33