
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0036-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“AZUGRALEX”**

SANFER FARMA, S.A.P.I. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8124

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0098-2022

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Andrés Hernández Osti, cédula de identidad 1-0712-0834, vecino de Curridabat, en su condición de apoderado especial de la compañía **SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio Blvd. Adolfo López Mateos No. 314, Int. 3-A, Colonia Tlacopac, C.P. 01049, Ciudad de México, México, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:28:12 horas del 19 de noviembre de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de setiembre de 2021 el abogado

Andrés Hernández Osti, de calidades y representación citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio AZUGRALEX en clase 5 internacional para proteger y distinguir: un reductor de la glucosa; lista de productos que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 14 de octubre de 2021 (folio 13 del expediente de origen).

Por resolución final dictada a las 14:28:12 horas del 19 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó lo siguiente:

1. En cuanto al cotejo marcario, gráficamente la marca solicitada es denominativa, sin diseño o grafía especial, conformada por nueve letras y cuatro sílabas, presenta una carga visual y de escritura que le permite identificarse y distinguirse respecto a la marca AZULEX, la cual es denominativa formada por seis letras siendo y tres sílabas; de ahí que exista disimilitud tanto de letras como de sílabas entre los signos. Al contener el signo solicitado las letras GRA, genera una diferenciación en el consumidor tanto al momento de ser apreciada como escuchada.

El signo registrado  es mixto, cuenta con un diseño y una grafía especial en color azul, elementos diferenciadores que le aportan una individualización, lo que permite que el consumidor, a simple golpe de vista, identifique las marcas sin relacionarlas, de ahí la inexistencia de riesgo de confusión que permite a los signos marcarios coexistir de manera

pacífica en el mercado. Debido a todo lo anterior no lleva razón el Registro al indicar que existe identidad entre las marcas.

2. La marca AZULEX se comercializa en el mercado costarricense como un espray bucal y



su presentación es: , diseño que contiene gotas de agua por tratarse de un medicamento líquido a base de agua que se emplea mediante un aerosol para la boca; mientras que la marca solicitada AZUGRALEX es un término de fantasía que evoca la palabra “azúcar” por ser un signo para proteger un medicamento reductor de la glucosa; es decir reduce el nivel de azúcar en la sangre por medio de una pastilla, por lo cual es poco probable que el consumidor medio o los comerciantes lleguen a confundir o asociar las marcas debido a que sus usos son muy distintos. Al analizar la distintividad entre las marcas el Registro debió considerar la forma y el empaque con el que se comercializa el signo en el mercado.

3. Respecto al principio de especialidad, si la marca pretendida presenta algún grado de similitud en relación con los signos registrados y además al ser los productos distintos como sucede en el presente caso, los distintivos marcarios pueden coexistir por cuanto no generan confusión entre los consumidores o comerciantes.

4. En lo referente al cotejo fonético, al contar el distintivo marcario pretendido con las letras GRA hace que su pronunciación sea disímil, por ende, su sonoridad es distinta al oído humano, lo que genera una individualización de las marcas y permite que el consumidor pueda reconocerlas.

5. Desde el punto de vista ideológico los distintivos marcarios AZUGRALEX y AZULEX son términos de fantasía, por ende, no poseen ningún significado.

6. En lo referente al producto solicitado y los protegidos por los signos registrados, a pesar de encontrarse en la misma clase 5 internacional, el producto solicitado es específico (un reductor de la glucosa), y a pesar de comercializarse en los mismos canales de distribución, no va dirigido al mismo tipo de consumidor. Los productos registrados productos farmacéuticos de uso humano, no cuentan con una especificación en particular; y un antiséptico y anestésico bucal, por su naturaleza, van dirigidos a odontólogos y otros consumidores; debido a lo anterior y según el principio de especialidad las marcas pueden coexistir registralmente, igualmente no se produce un riesgo de confusión en el consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de LABORATORIOS BONDOS S.A., los siguientes distintivos marcarios:

1. Marca de fábrica y comercio AZULEX registro 82879, inscrita el 8 de junio de 1993, vigente hasta el 8 de junio de 2023, para proteger en clase 5 internacional: productos farmacéuticos de uso humano (folios 9 y 10 del expediente principal).



2. Marca de fábrica  registro 148267, inscrita el 30 de junio de 2004, vigente hasta el 30 de junio de 2024, para proteger en clase 5 internacional: un antiséptico y anestésico bucal (folios 11 y 12 del expediente de origen).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Previo al análisis de los signos marcarios en conflicto, conviene hacer referencia a la naturaleza y elementos del análisis para el registro de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1 de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 son definidas como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Por consiguiente, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y esta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que

el signo no desempeñaría su papel diferenciador y no será posible darle protección registral.

Por ello el artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es 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 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.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, lo que se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor 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 los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para realizar el cotejo marcario el calificador debe colocarse en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, 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.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

| <u>Signo solicitado</u> | <u>Marcas inscritas</u> | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| AZUGRALEX | AZULEX |  |
| CLASE 5 | CLASE 5 | |
| Un reductor de glucosa. | Productos farmacéuticos de uso humano | Un antiséptico y anestésico bucal |

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, pues 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. Así las cosas, gráficamente la marca solicitada **AZUGRALEX** y el signo inscrito **AZULEX** son denominativos, escritos en letras color negro con grafía sencilla; en cuanto al distintivo

marcario registrado  es mixto, compuesto por el vocablo **AZULEX** escrito con

una grafía sencilla con letras color azul, con un fondo color blanco, en la parte superior de la letra X muestra una especie de estrella, debajo de la palabra **AZULEX** presenta tres imágenes que semejan gotas, en su parte izquierda posee una figura en color azul. Como se observa, el signo solicitado **AZUGRALEX** comparte en su estructura la totalidad del término del cual se conforman las marcas registradas; a pesar de contener el signo solicitado la partícula **GRA** ello no genera la suficiente distintividad en la marca pretendida, dado que la raíz **AZU** y la terminación **LEX** son idénticas en los signos, razón por la cual la marca solicitada podría ser confundible con las marcas inscritas e inducir a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de error o confusión.

La situación aludida, conlleva que a nivel fonético al momento de pronunciar los signos marcarios **AZUGRALEX** y **AZULEX**, el sonido que estos emiten al oído humano es muy similar, al grado de provocar confusión por estar las marcas registradas contenidas en el signo propuesto.

Desde el punto de vista ideológico, los denominativos **AZUGRALEX** y **AZULEX**, pertenecen a las llamadas frases o expresiones de fantasía que no tienen significado, por ende, no evocan concepto alguno que las pueda asociar, por lo que resulta innecesario realizar un análisis en ese sentido.

Con relación al cotejo de productos de las marcas en análisis, todas se encuentran ubicadas en clase 5 de la nomenclatura internacional; el producto que pretende distinguir la marca del apelante (un reductor de glucosa) se encuentra contenido en los productos farmacéuticos de uso humano que protege una de las marcas inscritas, por lo que se puede considerar el producto solicitado competidor de los inscritos y puede el consumidor interpretar que existe conexión entre estos.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, hacen que este Tribunal considere que se puede producir un perjuicio a la empresa titular de las marcas inscritas, porque si el signo pretendido accede al registro podría provocar "...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 lo indica el inciso f) del numeral 25 de la Ley de marcas, debido a que existe la posibilidad de que surja una conexión competitiva entre el producto solicitado respecto a los de la empresa titular de los signos inscritos.

Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia mencionada por el recurrente como sustento de sus alegatos, se debe indicar que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de calificación realizadas en sede administrativa, estas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada petición presentada conlleva en primer plano un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, como en el caso en estudio, además ello con el fin de no lesionar los derechos preferentes de otras compañías ni los derivados de los consumidores a quienes debe proteger la administración registral, en apego al ya citado artículo 1 de la Ley de marcas.

Partiendo de todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios expuestos por el apelante se deben de rechazar y se concluye que la marca solicitada, al ser analizada en conjunto, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita su coexistencia registral con los signos inscritos, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias.

Consecuencia de las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el abogado Andrés Hernández Osti, en representación de la compañía

SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:28:12 horas del 19 de noviembre de 2021.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Andrés Hernández Osti, en su condición de apoderado especial de la compañía **SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:28:12 horas del 19 de noviembre de 2021, la que 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/05/2022 03:57 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/05/2022 09:31 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/05/2022 07:08 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 04/05/2022 05:52 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 04/05/2022 04:17 PM
Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36