
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0177-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO
CANEXUS**

ELANCO US INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-7582)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0268-2022

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **ELANCO US INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:45 horas del 25 de febrero del 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **ELANCO US INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **CANEXUS**, para clase 5 internacional, que protege y distingue: Preparaciones veterinarias.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:57:45 horas del 25 de febrero del 2022, denegó la marca solicitada porque consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, al presentar similitud con marca propiedad de tercero,

lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas.

Inconforme con lo resuelto, la empresa apelante, expresó los siguientes agravios: el criterio y apreciación del Registro es incorrecto por cuanto no se pueden individualizar ni separar los elementos denominativos del signo para justificar su rechazo. El Registro solo se centra en un elemento de coincidencia y no en otros componentes importantes que diferencian la marca pedida de la inscrita. Indica que la confusión real solo puede influir en la declaración de riesgo si se demuestra que esos supuestos van acompañados de la existencia de un conflicto en el mercado y este no es el caso, donde **CANEXUS** y **CANEX** nunca se han enfrentado registral ni comercialmente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenido en el considerando tercero de la resolución venida en alzada. (folio 21 del expediente principal).

TERCERO. SOBRE LOS 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. 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. El artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto se dispone:

- 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 contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos: Esta disposición normativa indica:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los

productos o servicios...

Tomando en consideración el marco normativo expuesto, se procede en este acto a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico. En ese sentido;

SIGNO SOLICITADO

CANEXUS

clase 5:

Preparaciones veterinarias.

SIGNO REGISTRADO

CANEX

clase 5:

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para curas (apósitos), materiales para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas, productos antiparasitarios para perros y gatos.

Para efectuar el cotejo de los signos el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre estos, y ello es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor. La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis de conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico el signo solicitado es denominativo, formado por el vocablo **CANEXUS**, escrito en letras color negro con una grafía sencilla; el signo inscrito **CANEX**, es

denominativo, escrito de igual forma con una grafía sencilla y en letras color negro. Como puede observarse, el signo inscrito contiene y repite cinco de las siete letras de la marca solicitada en su composición, lo cual crea semejanza entre los distintivos marcarios, pudiendo generar un riesgo de confusión o asociación en el consumidor lo que impide su coexistencia en el mercado, pues el consumidor va a recordar ese término a la hora de adquirir los productos, ya que lleva en su mente la marca que goza de prelación registral, que resulta distintiva para los servicios y el giro comercial protegidos por el signo inscrito.

En cuanto al cotejo fonético al conformarse los signos por cinco letras iguales y que comparten la misma disposición, la pronunciación en los signos marcarios es similar, no existiendo una diferenciación clara y suficiente al oído del consumidor para que pueda diferenciar la marca pretendida de la registrada.

En el campo ideológico los signos son de fantasía, sin contenido conceptual alguno para el consumidor medio.

Ahora bien, en ese primer escenario se determina por parte de esta Instancia que los signos son similares y que pueden producir riesgo de confusión y asociación en el consumidor, en un segundo escenario lo que procede es determinar si los productos que protegen cada uno de los signos confrontados son iguales, similares o que tengan cualquier tipo de relación entre ellos. Si esos productos son diferentes se podría aplicar el principio de especialidad y en ese sentido, aunque los signos son similares pero los productos diferentes, el signo pedido podría acceder a la publicidad registral.

Partiendo de lo anterior, el signo propuesto pretende proteger preparaciones veterinarias en la clase 5 internacional y la marca inscrita protege en la misma clase: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para curas (apósitos), materiales para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos,

fungicidas, herbicidas, productos antiparasitarios para perros y gatos, estos últimos se encuentran completamente relacionados con los protegidos por la marca solicitada. Bajo este entendimiento no es posible para la administración registral aplicar el aludido principio de especialidad. Sobre el tema la doctrina ha indicado:

La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, puede coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintivos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión... **LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, Madrid, p. 153.**

En consecuencia, visto el producto pretendido como los que protege el signo inscrito, se evidencia que se trata de productos similares, iguales y relacionados lo cual podría darse un posible riesgo de confusión y asociación empresarial en contra del consumidor que sería la parte afectada en esta relación; prevaleciendo en ese sentido el derecho del distintivo marcario inscrito, conforme así lo establece el artículo 25 de la Ley de marcas, ya que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten. En caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, estas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión.

Con respecto a los agravios expuestos por el recurrente, es correcto que el signo debe ser calificado bajo una visión de conjunto y que sus elementos denominativos no se pueden separar para justificar un rechazo. En el caso de estudio este agravio debe ser rechazado, ya que el Registro no ha desmembrado el signo pedido, simplemente realizó el cotejo de ambos encontrando similitud entre estos. Obsérvese que uno de los criterios para calificar las marcas establecido en el artículo 24 inciso c) citado, es dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias; y se determinó en el cotejo establecido líneas arriba que ambos comparten cinco letras de las siete que integra el pretendido. Respecto a este examen, el Tradadista Breuer Moreno indica: "...La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina" (BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 Y ss. / http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_84_IP_2015.pdf).

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre los signos cotejados, al encontrarse inscrito el signo **CANEX**, y, que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **CANEXUS** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **ELANCO US INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:45 horas del 25 de febrero del 2022, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la

empresa **ELANCO US INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:45 horas del 25 de febrero del 2022, 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, 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: 30/08/2022 03:36 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2022 08:42 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 30/08/2022 08:11 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 30/08/2022 03:24 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 30/08/2022 03:19 PM

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33