
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0169 TRA PI

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

LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-9018)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0232-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y un minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0544-0035, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de El Salvador, con domicilio en calle Modelo, N° 52, San Salvador, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:40:14 horas del 20 de diciembre de 2022.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Xiomara Rodríguez Cajina, administradora de empresas, cédula de identidad 8-0085-0404 en su

condición de apoderada generalísima de la empresa **CHEMO CENTROAMERICANA S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Calmax**”, para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos de uso exclusivamente humano.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el apoderado de la empresa **LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V.**, se opuso a la inscripción de la marca solicitada, citando como antecedente el registro de su signo: “**Calmagax**”, que distingue en clase 5: productos farmacéuticos, especialmente antiflatulento.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:40:14 horas del 20 de diciembre del 2022, rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada no transgrede los artículos 7, 8, 14 y 18 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V.**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. No es cierto que la terminación X y GAX de las marcas en pugna otorgan la diferencia necesaria para el público consumidor, tal y como erróneamente lo señaló la registradora.
2. Debe de existir al menos 3 letras diferentes entre una marca y la otra para que puedan coexistir registralmente. Sin embargo, si separamos en sílabas ambas marcas, notamos que no existe diferencia gráfica ni fonética entre, Cal-ma-gax y Cal-max por lo que el criterio de la registradora es erróneo al indicar que no existe similitud gráfica ni fonética ni riesgo de confusión en cuanto a los productos.

3. La marca Calmax no incluye ni siquiera una letra diferente, razón por la cual, el riesgo de confusión es evidente tanto por la similitud gráfica y fonética, así como en relación con los productos que la marca Calmax pretende proteger y el canal de distribución.
4. La marca Calmagax, protege productos farmacéuticos, especialmente antiflatulento y la marca Calmax pretende proteger productos farmacéuticos de uso exclusivamente para humanos, es evidente y claro que los productos farmacéuticos antiflatulentos, son exclusivos para humanos y se comercializan bajo el mismo canal de distribución.
5. Es evidente la similitud gráfica y fonética que existe entre ambas marcas, por lo que, al denegar la oposición formulada, se está violentando el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, así como el 24 del Reglamento a dicha ley, y el derecho de su representada

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 encuentra inscrita a nombre de la empresa oponente **LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V.**, la marca:

“**Calmagax**” protege en clase 5: productos farmacéuticos, especialmente antiflatulento, solicitada el 10 de diciembre de 2020, inscrita el 13 de abril de 2021, registro: 295606, vigente hasta el 13 de abril de 2031.

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. 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 ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta 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.

En este sentido el artículo 8º 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.

Considerando 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.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

Calmax

Productos farmacéuticos de uso exclusivamente humano

MARCA REGISTRADA

Calmagax

Productos farmacéuticos, especialmente antiflatulento

En el presente caso las marcas a cotejar son denominativas simples, es decir consisten en palabras sin figuras, relieves o elementos adicionales en su conformación. Estas marcas se comparan entre sí con arreglo a la pauta de la visión en conjunto sin descomponer su unidad.

Por lo anterior, los signos enfrentados **Calmax** vs **Calmagax**, analizados bajo esa regla, no presentan una confusión visual para el consumidor, si bien dentro de su estructura cuentan con algunas sílabas semejantes, el consumidor no descompone las marcas para determinar una semejanza que lo lleve a confusión.

En el plano fonético la vocalización de la marca **calmax** no presenta mayor semejanza con la marca registrada, en la pronunciación de la marca registrada contiene la terminación “**gax**”, esta al ser pronunciada marca una entonación distinta a la marca solicitada.

Y las marcas conceptualmente no evocan idea alguna que las relacione.

Relacionado con lo anterior es importante acotar que la marca registrada en relación con los productos que distingue es evocativa ya que “calmagax”, podría sugerir calmante de gases y el signo distingue un producto antiflatulento, es decir posee la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto que distingue, sin que ello suceda de manera obvia, y esta categoría de signo son considerados como débiles, por la proximidad que tienen con el producto que amparan, y en reiteradas ocasiones este Tribunal ha resuelto que el titular de este

tipo de signos debe soportar signos semejantes pero no idénticos.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada por las razones aquí desarrolladas, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:40:14 horas del 20 de diciembre de 2022, 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 el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:40:14 horas del 20 de diciembre de 2022, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/06/2023 08:56 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/06/2023 08:56 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 23/06/2023 11:29 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 23/06/2023 09:00 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/06/2023 10:49 AM

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