

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0130-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “SERTEX”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11108-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1055-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del primero de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, con cédula 1-984-695, vecina de San José, en representación de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y siete minutos, veintiún segundos del treinta y uno de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 29 de noviembre de dos mil diez, el **Licenciado Federico Sáenz de Mendiola**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-390-435, representando a **NEOLPHARMA S. A. DE .C V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“SERTEX”**, para proteger y distinguir *“Antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptura de la serotonina”*, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, los días 13, 14 y 15 de abril de 2011, dentro del término conferido y mediante escrito que suscribe la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, representando a la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, se presenta oposición al registro indicado.

TERCERO. Que mediante resolución de las quince horas, cuarenta y siete minutos, veintiún segundos del treinta y uno de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición planteada y en consecuencia acoge la marca solicitada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 10 de noviembre de 2011, la empresa opositora apeló la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que el enumerado como (1) se fundamenta a folios 055 y 056 de este expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada, admitiendo la marca solicitada, por considerar que de la comparación gráfica y fonética del signo solicitado “SERTEX” con el inscrito “SERTAL”, se desprende que aún y cuando coincidan en algunas de sus letras y protejan productos de la misma clase internacional, son denominaciones diferentes, por cuanto ambas poseen otras que sí determinan una diferencia significativa. Asimismo, los productos a proteger con la marca solicitada son para un padecimiento específico, lo que descarta cualquier confusión en los consumidores, haciendo viable su coexistencia registral.

Inconforme la representación de la empresa opositora, en su escrito de exposición de agravios, manifiesta que el signo **SERTEX** carece de distintividad porque es una copia casi exacta de la marca de su presentada **SERTAL**, ubicándose así en los presupuestos contenidos en el artículo 8 de la Ley de Marcas y por ello no es posible su registro, en vista de ser mayores las similitudes que las diferencias entre ambas marcas, ya que al cotejarlas se evidencia similitud gráfica y fonética importante porque comparten las letras “**SERT**”, recayendo las diferencias en los sufijos “**EX**” y “**AL**”, respectivamente. Agrega que, debe recordarse que el cotejo marcario en las marcas destinadas a la clase 05 de la nomenclatura internacional, exige una especial precaución, por cuanto inciden en forma directa en la salud del consumidor y por ello solicita se rechace el registro propuesto, a efecto de no provocar una afectación en el consumidor, debido al riesgo de confusión y asociación que produciría la coexistencia registral de ambos signos.

Por otra parte, la representación de la empresa solicitante, NEOLPHARMA S. A. DE C.V., se apersona en defensa de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, solicitando se deniegue la oposición y se confirme la resolución impugnada.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS. Una vez realizado el cotejo de las marcas en pugna, este Tribunal determina que, contrario a lo resuelto por el Registro a quo, los signos no presentan diferencias suficientes, por cuanto “**SERTEX**” y “**SERTAL**”, difieren únicamente en dos letras, de lo cual resulta una gran similitud tanto a nivel gráfico como fonético y ello aunado a que los productos a que ambas se refieren corresponden a la clase 05 de la nomenclatura internacional, en la cual el análisis debe ser más riguroso impide su coexistencia registral, en razón de la defensa de intereses superiores, cual es la salud pública.

Por lo expuesto, concluye este Tribunal que tal y como lo afirma la empresa recurrente, existen más similitudes que diferencias entre los signos confrontados, siendo además que, esas diferencias resultan insuficientes al punto que no es dable el registro solicitado y en consecuencia se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y siete minutos, veintiún segundos del treinta y uno de octubre de dos mil once, la cual se revoca.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa opositora, **THE LATIN AMERICA TRADEMARK**



CORPORATION, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y siete minutos, veintiún segundos del treinta y uno de octubre de dos mil once, la cual en este acto se revoca para que sea denegado el registro del signo “**SERTEX**” solicitado por la empresa **NEOLPHARMA S.A. DE C. V.** Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



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
- TNR. 00.42.55