



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0260-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “*TRAMATEG PLUS*”

GRÜNENTHAL GMBH., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9547-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1090-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con treinta minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-626-794, vecina de San José, en su condición de apoderada de la empresa **GRÜNENTHAL GmbH.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, veintinueve segundos, del tres de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día 19 de octubre de 2010, la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, con cédula de identidad 1-812-604 en su condición de Apoderada de la empresa **TECNOQUIMICAS, S.A.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Colombia, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “***TRAMATEG PLUS***”, para



proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés*”, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 67, 68 y 69, correspondientes a los días 5, 6 y 7 de abril de 2011.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de Apoderada de **GRÜNENTHAL GmbH.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero anterior, alegando similitud con sus marcas “**TRAMAL**” y “**TRAMAL LONG**” inscritas con Registros Nos. 63570 y 102468.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, veintinueve segundos del tres de febrero de dos mil doce, declara sin lugar la oposición presentada y admite la inscripción de la marca solicitada.

QUINTO. Que la Licenciada Chaves Desanti, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

SEXTO. 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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa Grünenthal GmbH, indicando que al comparar las marcas en conflicto es claro que la fuerza distintiva de cada una de ellas se encuentra en las palabras “TRAMAL” para los signos inscritos y “TRAMATEG” para el solicitado. Siendo que, a pesar que ambos términos inician con las letras “TRAMA”, desde el punto de vista gráfico existe suficiente distintividad en la marca propuesta, por cuanto la partícula final “TEG” es muy distinta a la de las marcas inscritas “L”, lo que evita se genere un riesgo de confusión en el consumidor. Esto provoca que tampoco a nivel fonético exista problema para distinguirlas, permitiendo una fácil identificación marcaria. Advierte el a quo que no se realiza cotejo a nivel ideológico por cuanto se trata de marcas de fantasía que carecen de un significado especial. En conclusión, afirma que las marcas cotejadas contienen diferencias importantes que permiten su coexistencia en el mercado y por ello acoge el registro propuesto.



Por su parte, el representante de la empresa opositora y apelante, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que la marca pretendida es prácticamente idéntica al signo inscrito, lo cual crea confusión en relación con el origen de ambas marcas. Agrega que el análisis de los signos debe hacerse en forma global y poniéndose en la posición del consumidor frente a los bienes amparados por cada uno, aplicado lo cual a este caso concreto se concluye que sí hay riesgo de confusión, por cuanto resultan semejantes a nivel gráfico, fonético e ideológico, siendo que la diferencia en la última sílaba es ligeramente diferente “L” vrs “TEG”, violentando así el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello debe rechazarse su registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, esto es, que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** que exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; y en el **inciso b)** se dispone que en caso de que las marcas tengan radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con **énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.**

En el caso bajo estudio, al realizar el cotejo marcario, verifica esta Autoridad que ambas marcas presentan algunas letras en común, sea “TRAMA”, que es la raíz proveniente del



principio activo “tramadol” y por ello es de uso común para aquellos medicamentos que lo contienen, en virtud de lo cual el análisis comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos, en este caso “L” y “TEG”. Así, al considerarlas en forma global, efectivamente resultan distintas, a saber **“TRAMA-L”** y **“TRAMA-TEG”**, lo cual evidentemente afecta también a nivel fonético, dado que hay una gran diferencia en la pronunciación de la letra “l” y la sílaba “teg”, resultando mayores y más significativas las diferencias que las semejanzas, por lo que, considera este Tribunal, no existen las similitudes que alega el recurrente, y por el contrario, existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral sin que ello genere alguna suerte de confusión en el público consumidor.

Por lo expuesto, debe declararse sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **GRÜNENTHAL GmbH**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, veintinueve segundos del tres de febrero de dos mil doce.

QUINTO. EN CUANTO AL 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, que es 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 que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **GRÜNENTHAL GmbH**, en contra de la resolución dictada



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos, veintinueve segundos del tres de febrero de dos mil doce, la cual en este se confirma para que se admita el registro del signo **“TRAMATEG PLUS”** solicitado por la empresa **TECNOQUIMICAS, S.A.** 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38