



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0259-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BROKEN”

LATIN FARMA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-4051)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1093-2012

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

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno setecientos ochenta y ocho seiscientos veintiuno, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **LATIN FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Zona Franca, Parque Industrial Zeta-La Unión S.A, 4ta calle y 2da Avenida “A” Lote 18 “A” Km 30.5 Amatitlan, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con diez minutos con veintiocho segundos del diecinueve de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de mayo del 2011, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, titular de la cédula de identidad uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“BROKEN”**, en clase 5 de la Clasificación



Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales ; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Carlos Roberto López León, apoderado especial de la sociedad **LATIN FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con diez minutos con veintiocho segundos del diecinueve de enero de dos mil doce, dispuso: *“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por CARLOS R.LÓPEZ LEÓN en representación de LATIN FARMA S.A contra la solicitud de inscripción de la marca “BROKEN”; en clase 5 internacional; presentada por EDGAR ZURCHER GURDIAN en su condición de apoderado especial de la empresa LABORATORIOS SALVAT, S.A la cual se acoge (...)”*.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en representación de **LATIN FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de abril del 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el tenido por el Registro en la resolución recurrida.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición planteada en contra de la solicitud de inscripción del signo “**BROKEN**”, al considerar que desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado BROKEN y el inscrito BROXMEN comparten el radical “BRO”, pero el resto del término de cada una es muy distinta (KEN-XMEN) con fundamento en el literal b) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señalando que la comparación gráfica de estos dos términos no presenta similitud alguna, por lo que no se ve posibilidad de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Por su parte, la empresa apelante, alega que no lleva razón el criterio esbozado por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que si existe coincidencia entre las sílabas de ambas marcas, ya que si bien las marcas se encuentran compuestas por el radical “BRO”, la sílaba final de la marca solicitada corresponden a KEN y la de la marca inscrita XMEN, con lo que se puede observar mucha semejanza en las letras que compone cada sílaba, agrega que analizando las marcas sin efectuar una división silábica, la similitud gráfica es innegable.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado de la compañía **LATIN FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de



marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen

SIGNO SOLICITADO

BROKEN

SIGNO INSCRITO

BROXMEN

Siendo de tipo Denominativo ambos signos, no obstante el solicitado BROKEN y el inscrito BROXMEN, comparten el mismo radical “BRO”, pero el resto del término de cada uno es muy distinto (KEN-XMEN), siendo que la comparación gráfica de estos términos no presenta similitud alguna por lo que este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que no es motivo para impedir la inscripción solicitada, y no se da riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. Desde el punto de vista fonético los signos resultan muy diferentes no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, pues en este caso la pronunciación de los términos KEN y EXMEN, es la que hace la diferencia, el radical BRO no da cabida al argumento de asemejarlos fonéticamente. Desde el punto de vista ideológico la marca solicitada significa en español roto o



quebrado, mientras que la marca registrada es un signo de fantasía que evoca el concepto de “MAN” hombre al que se asocia un término de fantasía “BROX” que no tiene significado.

La diferencia ideológica refuerza aún más la distintividad de ambas marcas consideradas en conjunto, lo cual se considera suficiente para evitar un riesgo de confusión.

En cuanto a los agravios de la oponente relativos a que no lleva razón el criterio esbozado por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que si existe coincidencia entre las sílabas de ambas marcas, ya que si bien las marcas se encuentran compuestas por el radical “BRO”, la sílaba final de la marca solicitada corresponden a KEN y la de la marca inscrita XMEN, con lo que se puede observar mucha semejanza en las letras que compone cada sílaba, siendo que la similitud gráfica es innegable, los mismos deben ser rechazados, por las razones antes indicadas.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común, no hay riesgo de ser confundidas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LATIN FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con diez minutos con veintiocho segundos del diecinueve de enero de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del



30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LATIN FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con diez minutos con veintiocho segundos del diecinueve de enero de dos mil doce, la cual debe confirmarse, acogiendo la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.