

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0881-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BATACAS”**

**LABORATORIOS BARLY S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11046-2008)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO N° 1114-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del trece de diciembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número 9-0025-0731, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Laboratorios Barly S.A.**, de esta plaza, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de noviembre de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de noviembre de 2008, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0392-0470, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Chinfield, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, domiciliada en Avenida Ader 3205 (1605) Murno, Buenos Aires, Argentina, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BATACAS**”, en **Clase 05** de la clasifica-



ción internacional, para proteger y distinguir: “*un tónico muscular para caballos*”.

**SEGUNDO.** Que en fecha dieciséis de febrero del dos mil nueve, la Licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Laboratorios Barly S.A.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**BATACAN**”.

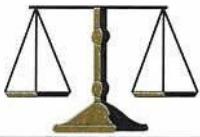
**TERCERO.** Que mediante resolución de las quince horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de noviembre de dos mil nueve, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “*(...) POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N°. 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de LABORATORIOS BARLY S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BATACAS”, en clase 5 internacional, presentada por CHINFIELD S.A., la cual se ACOGE. (...)*”.

**CUARTO.** Que en fecha treinta de noviembre de dos mil nueve, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ureña Boza, y;**

***CONSIDERANDO***



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 1° de agosto de 1989 y vigente hasta el 1° de agosto de 2019, la marca de fábrica “**BATACAN**”, bajo el registro número **70318**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*anti-inflamatorios, antimicótico bactericida, corticosteroide tópico, y analgésico*”, perteneciente a la empresa **Laboratorios Barly S.A.** (Ver folios 38 y 39)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BATACAS**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que por el principio de especialidad los productos que protegen ambos signos en ninguna forma se relacionan entre sí, ya que el signo inscrito propuesto protege productos de uso veterinario, inclusive un producto, de eso específico en los caballos deportivos, tal y como manifiestan los representantes de la empresa solicitante, mientras que la marca inscrita protege productos farmacéuticos, lógicamente de uso humano y en su composición denominativa y gráfica a primera vista, y sin descomponer cada uno de los signos, tienen la suficiente distintividad que permite su coexistencia, y por ende la inscripción del signo solicitado, ya que en el caso específico, no es posible que se dé el riesgo de confusión en el consumidor promedio, ya que los productos que protege cada signo, son de diferente naturaleza debiendo recordarse que el signo propuesto protege productos de uso veterinario destinados a los equinos, mientras que el signo inscrito protege productos de uso humano, sin estar en presencia de una identidad de signos ni de productos, sino a una supuesta



similitud de signos con productos de diferente naturaleza diferentes, aunque en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional, situación que no impide la inscripción del signo solicitado.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que el signo de su propiedad es muy similar gráfica y fonéticamente al solicitado ya que solamente la letra “S” en la solicitada y la letra “N” en la inscrita no logran crear ninguna diferencia, reiterando que tratándose de signos marcas de la clase cinco internacional se deben extremar las medidas para evitar una eventual confusión en el público consumidor por estar de por medio la salud pública. Alega además que toda compañía farmacéutica tiene facultad por Ley para fabricar y desarrollar además de la línea de medicamentos para uso humano, la línea de medicamentos para uso veterinario, y que de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Salud ambas líneas de medicamentos pueden fabricarse en la misma planta o laboratorio, ya que esto, está demostrado, les permite a los laboratorios un uso más eficiente y razonable de la producción, bastando revisar el catálogo de productos de las compañías farmacéuticas que en la actualidad desarrollan ambas líneas, entre otros Pfizer y Laquinsa, siendo además importante destacar que consultadas autoridades competentes han manifestado que los laboratorios utilizan en los medicamentos los mismos principios activos para curar las mismas enfermedades en uso humano y veterinario, y que lo único que varía son las dosis utilizadas para cada línea de fabricación.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

#### **CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que



prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el **riesgo de confusión** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<b>MARCA SOLICITADA:</b>	<b>MARCA INSCRITA:</b>
<b>BATACAS</b>	<b>BATACAN</b>
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: “un	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: “an-



<i>tónico muscular para caballos”</i>	<i>ti-inflamatorios, antimicótico bactericida, corticosteroide tópico, y analgésico”</i>
---------------------------------------	--

... corresponde destacar que las marcas enfrentadas son de tipo meramente denominativas, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que a criterio de este Tribunal, desde el punto de vista gráfico así como fonético, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son muy similares, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual y auditivo, es factible para el público consumidor pueda confundirse.

Visto lo anterior, este Tribunal no comparte la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “BATACAS”, se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 05 del nomenclátor internacional, a la que pertenece la marca de la empresa opositora, “BATACAN”, sin resultar aplicable a este caso en concreto, a criterio de este Tribunal, el Principio de Especialidad, por resultar válidos los alegatos de agravios dados por la parte aquí recurrente.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos en la misma clase 05 internacional, en la que se encuentra la marca inscrita; ya que como bien señala el artículo 24 citado “*(...) 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; (...)*”, más aun si tomamos en cuenta lo tanto la doctrina como la



jurisprudencia han sido claras y categóricas al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas y veterinarias) ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública de los consumidores–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de Alzada.

Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, incisos **a) y b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de noviembre de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca.

**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, Nº 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de noviembre de



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

dos mil nueve, la cual en este acto se revoca. 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.-**

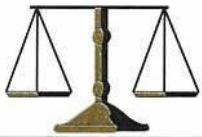
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **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. Cotejo Marcario**