

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0596-TRA-PI

Oposición de solicitud de registro de la marca “TEXALTEN”

AVENTIS PHARMA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 462-06)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1134-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA. Goicoechea, a las trece horas veinticinco minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su concepto de apoderado especial de **AVENTIS PHARMA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en veinte, Avenue Raymond Aron, noventa y dos mil ciento sesenta, Anthony, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos y cincuenta y un segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 16 de enero de 2006, la señorita Indiana Corrales Rodríguez, en representación de la compañía THE LATIN AMERICA TRADERMARK CORPORATION, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TAXALTEN**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, 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; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas; herbicidas.”

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, mediante memorial presentado el día 31 de mayo de 2006, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**TAXALTEN**”, en clases 5 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos y cincuenta y un segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la marca, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho 2. que como probado establece el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que su fundamento se refleja al folio 67 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta

naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el presente caso, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **AVENTIS PHARMA, S.A.**, y acoger la solicitud presentada pues sostuvo que al realizar el cotejo integral entre los signos en conflicto “**TAXALTEN**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional -signo solicitado- y la marca inscrita de la oponente “**TAXOTERE**”, no determinó semejanza gráfica, fonética e ideológica susceptible de inducir a error a los consumidores y ocasionar confusión, y que no atenta contra la salud pública como lo quiere hacer ver el oponente.

Por su parte, la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios, argumentó que la marca solicitada reproduce una serie de vocales y consonantes en el mismo orden que la marca inscrita con el peligro de provocar riesgo de confusión. Considera, que la marca solicitada puede crear una idea de vinculación respecto de la inscrita y poner en riesgo al consumidor, pues pensarán que se trata del mismo producto y que al encontrarse en la clase 5 el peligro que sufre el consumidor es palpable. Cita, para ser aplicada, el voto de este Tribunal 275-2007 de las 12 horas del 16 de agosto del 2007 y resolución del Registro No. 6414 de las 09:48 horas del 28 de abril de 2003.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con la característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos..

Con respecto al caso que se analiza, considera este Tribunal que lleva razón el Registro al declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **AVENTIS PHARMA**

S.A. y acoger la inscripción de la marca “TAXALTEN” presentada por THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.

En este sentido, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “TAXALTEN”, solicitado como un signo denominativo, con la marca inscrita también denominativa “TAXOTERE”, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima, que entre los signos cotejados no se presentan esas similitudes, siendo esto motivo para denegar la oposición planteada por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita de la opositora, el cual ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, con respecto al carácter gráfico, no estima este Tribunal que se presente similitud en grado de confusión. Si bien, los signos enfrentados, comparten el prefijo “TAX”, los sufijos “ALTEN” y “OTERE” con los cuales terminan los signos, provocan que vistos en su conjunto sean gráficamente distintos, por ende, no susceptibles de crear confusión entre el público consumidor.

En relación al aspecto fonético tal similitud tampoco se presenta, pese al prefijo común entre los signos, dado que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, que el impacto sonoro no es igual o similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual naturaleza.

En lo relativo al contenido conceptual, que representa también un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica no ocurre en el caso que nos ocupa, por ser signos sin un significado en el idioma español.

Realizado el cotejo entre los productos que se protegen y los que se pretenden amparar, se determina que son diferentes, aunque estén en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional. Nótese, que el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende 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; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas; herbicidas, y la marca inscrita “TAXOTERE”, según se desprende de la certificación registral de folio 67, protege específicamente un producto farmacéutico drogas anti-cáncer y el público así la reconocerá desde su inscripción el 12 de julio de 1993. En este sentido, los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado “TAXALTEN”, considera este Tribunal, que aunque tienen los mismos canales de comercialización que el inscrito, por ser ambos productos farmacéuticos, no puede alegarse una confusión al público, toda vez que la marca inscrita distingue un farmacéutico anti-cáncer, un medicamento específico con componentes y uso determinados.

Consecuentemente, al establecerse que se pretende registrar la marca para un producto delimitado y que los signos tanto en sus elementos gráficos y fonéticos son diferentes conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a las denominaciones, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos, por ende, no existe conexión entre los productos designados por la marca inscrita y los de la marca solicitada, ni similitud en los signos que los distinguen.

QUINTO. Del análisis de los agravios esgrimidos por el gestionante, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que entre la marca que se pretende inscribir y la que se encuentra inscrita no existe similitud que provoque riesgo de confusión.

En cuanto a las citas de jurisprudencia que señala el recurrente, de este Tribunal el Voto N° 275-2007 de las 12:00 horas del 16 de agosto del 2007 de TORZEL vs TORISEL y la resolución del Registro No. 6414 de las 09:48 horas del 28 de abril de 2003, para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos y cincuenta y un segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. 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 N° 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos y cincuenta y un segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma. 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**.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.38