

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1001-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “VIDATOX”**

**GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS, LABIOFAM, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4625-2011)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 1151-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del veintiuno de noviembre de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-390-435, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS, LABIOFAM**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos con cincuenta y ocho segundo del veintinueve de mayo de dos mil doce.

## ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de mayo de 2011, por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS, LABIOFAM**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Cuba, solicitó el registro de la marca de fábrica y

comercio “**VIDATOX (DISEÑO)**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higienicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico. Productos farmacéuticos de origen natural, liofilizados, soluciones, tabletas, cremas y ungüentos para uso médico.”*

**SEGUNDO.** Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento cincuenta y ocho, ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta de los días dieciocho, diecinueve y veintidós del mes de agosto del dos mil ocho, y en razón de ello el representante de la empresa **ALCON INC**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VIDATOX (DISEÑO)**” en **clase 05** internacional, presentada por el representante de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS, LABIOFAM**.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos con cincuenta y ocho segundo del veintinueve de mayo de dos mil doce, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando; *“(...) con lugar la oposición interpuesta por Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado de ALCON INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “VIDATOX (DISEÑO)” en clase 05 Internacional, presentada por el apoderado de Grupo Empresarial de Producciones Biofarmacéuticas y Químicas, Labiofan, la cual se deniega. (...)”*

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS, LABIOFAM**, interpone para el día 09 de agosto de 2012, Recurso de Revocatoria con Apelación, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y tres minutos

con tres segundos del cuatro de septiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...): **Declarar si lugar el Recurso de Revocatoria (...)** y **admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).**”

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 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 tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, lo siguiente:

- Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa **NOVARTIS AG**, cuenta con el registro número **141099**, correspondiente a la marca de fábrica: “**VIGAMOX**”, en **clase 05** Internacional de Niza. (v.f 64 y 65)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, consideró que entre el signo solicitado “**VIDATOX (DISEÑO)**” y la marca registrada “**VIGAMOX**”, se advierte una

gran semejanza gráfica y sobre todo fonética, provocando con ello la existencia de un riesgo de confusión, capaz de inducir a error a los consumidores; dado que pertenecen a la misma clase de nomenclatura internacional, productos que se comercializan en los mismos canales del mercado como lo es la industria farmacéutica, por lo que no es posible su coexistencia registral, razones por las cuales debe declararse con lugar la oposición y denegarse la solicitud presentada.

Por su parte, el representante de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS, LABIOFAM**, a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 09 de agosto de 2012, no expresó agravios dentro de la interposición, ni en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las siete horas con quince minutos del seis de noviembre de dos mil trece. (v.f 79)

Asimismo, el apoderado de la empresa **NOVARTIS AG**, se manifiesta en términos generales solicitando se confirme la resolución impugnada y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VIDATOX (DISEÑO)” en clase 05 de la nomenclatura internacional presentada por la empresa *Grupo Empresarial de Producciones Biofarmacéuticas y Químicas, Labiofan*.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza

entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

En el presente caso, no comparte este Tribunal el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que entre la marca de fábrica y comercio solicitada “**VIDATOX (DISEÑO)**”, presentada por la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS, LABIOFAN**, y la marca de fábrica inscrita “**VIGAMOX**” a favor de la empresa **NOVARTIS AG**, ambas en **clase 05** internacional, existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas que permite que puedan coexistir en el mercado, sin posibilidad de confusión o riesgo de asociación.

Vemos como los signos contrapuestos “**VIDATOX**” y “**VIGAMOX**”, se encuentran compuestos por dos sílabas iniciales **VIDA** y **VIGA** y una sílaba final **TOX Y MOX**, las cuales por su composición gráfica, permite que visualmente se vean diferentes una de la otra, además de que al pronunciarse, claramente emiten igualmente un sonido distinto y de

fácil diferenciación. Por lo que considera Tribunal que el consumidor al escuchar las denominaciones de manera integral y visualizar las mismas, no se encontrará en una situación de confusión, dado que como se ha indicado ambos signos contienen diferentes tanto grafica como fonéticamente.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente, a diferencia de lo que determinó el Registro, es permitir la coexistencia registral de la marca de fábrica y comercio solicitada **“VIDATOX (DISEÑO)”**, en **clase 05 internacional**, con la inscrita **“VIGAMOX”**, por lo que procede revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos con cincuenta y ocho segundo del veintinueve de mayo de dos mil doce, en virtud de determinar este Órgano de alzada, que los signos cotejados si contienen diferencias sustanciales tanto a nivel gráfico y fonético, por ende, no se causaría ningún perjuicio al consumidor, en virtud de que este podrá identificarlo de manera eficaz en el mercado.

En consecuencia proceda el Registro de la Propiedad Industrial a continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VIDATOX (DISEÑO)”**, en **clase 05 internacional**, presentada si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

**SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***CON LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, apoderado especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS, LABIOFAM**, sobre la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VIDATOX (DISEÑO)”**, en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, ***la cual se acoge*** y en consecuencia se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos con cincuenta y ocho segundo del veintinueve de mayo de dos mil doce, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VIDATOX (DISEÑO)”**, en **clase 05 internacional**, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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***

***Katty Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***