

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0335-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio: “LITEDA”

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7224-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1200-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-636, en su condición de apoderado general registral de la empresa **Zodiac International Corporation**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y nueve minutos y quince segundos del once de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de agosto de dos mil nueve, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LITEDA**”, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos y medicinales de uso humano, productos veterinarios, productos higiénicos de uso médico, preparaciones sanitarias para uso médico, substancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos*



para bebés, emplastos, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, herbicidas, fungicidas”, en Clase 05 de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días 1, 2 y 5 de octubre de 2009 y dentro del plazo conferido el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, en su condición de apoderado de la empresa **NOVARTIS AG.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción de la marca solicitada, por ser su representada titular de la marca “**LITYNDA**” inscrita bajo el Registro No. 136824, que protege productos farmacéuticos para uso humano, en Clase 05 Internacional.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas, treinta y nueve minutos, quince segundos del once de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición presentada, denegando el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha siete de abril de 2010, el Licenciado Brenes Lleras, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que éste fuera admitido por el Registro conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, agregando que el enumerado como (II) se fundamenta a folios 46 y 47 del expediente.

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación de los artículos 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, concluyendo que lleva razón el oponente al indicar que existe similitud entre los signos inscrito y solicitado. Afirma que tienen en común cinco letras (L, I, T, D, A), y por ello carece el solicitado de distintividad dada la gran similitud gráfica y fonética, al grado que pueden causar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, resultando por ello que no sea factible la inscripción de la marca solicitada, especialmente al encontrarse en presencia de signos marcarios correspondientes a la Clase 5 Internacional, que por su naturaleza obligan a realizar un cotejo aún más riguroso, por tratarse de productos farmacéuticos en los que se pone en juego la salud humana.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente afirma que la resolución impugnada carece de sustento legal por cuanto entre las marcas “**LITEDA**” y “**LITYNDA**” no existe riesgo de confusión, ya que a pesar de que ambas presentan el prefijo “LIT” el resto de la



denominación es sustancialmente diferente (“Y~~N~~DA” y “E~~D~~A”), y ello permite su diferenciación, siendo legalmente posible su coexistencia. El análisis debe hacerse en forma global y no simplemente determinar cuántas letras tienen en común, siendo que en este caso, pese a que distinguen productos similares, debe considerarse la forma en que están escritas las denominaciones y las letras adicionales, todo lo cual permite que ambas marcas se diferencien suficientemente entre sí.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo citado es claro al indicar: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen

empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Para hacer el estudio de fondo, debe el Registrador analizar si el signo propuesto incurre en alguna de la causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, desde la perspectiva del consumidor, es decir, debe realizar el cotejo marcario desde el punto de vista de las personas a quienes va dirigido el producto o servicio de que se trate, enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias a fin de determinar si su coexistencia registral puede producir algún tipo de confusión.

En el caso bajo estudio, si observamos el signo propuesto, ***“LITEDA”***, al compararlo con la marca inscrita ***“LITYNDA”***, si bien es cierto, comparten algunas de sus letras, sea ***“LIT__DA”***, la letra ***“Y”*** con una letra ***“N”*** adicional hacen una diferencia gráfica y sonora importante, produciendo una diferencia sustancial entre el elemento ***“TE”*** de la marca solicitada, con el elemento ***“TYN”*** de la inscrita, en razón de lo cual, considera este Tribunal, es posible su coexistencia registral.

Consecuencia de todo lo anterior, contrario al criterio sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe distinción suficiente entre los signos, y por ello debe rechazarse la oposición presentada por **Novartis AG** y declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa solicitante **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, representada por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y nueve minutos, quince segundos, del once de marzo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, y se admite el registro del signo ***“LITEDA”***.

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, 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 CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y nueve minutos, quince segundos, del once de marzo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, admitiendo el registro del signo “**LITEDA**”. 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

Katty 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**
- TNR. 00.42.55**