

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0326-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “LEVOFLOXATEG”

TECNOQUIMICAS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10770-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1270-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, 500 este, 200 sur y 50 oeste del Hipermás de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en concepto de apoderada especial de **TECNOQUIMICAS S.A.**, domiciliada en Calle 23 número 7-39 Cali, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, un segundos del seis de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diecinueve de noviembre de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por la Licenciada **Ana catalina Monge Rodríguez**, de calidades y condición dicha al inicio solicita la inscripción de la marca de comercio “**LEVOFLOXATEG (DISEÑO)**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir: productos farmacéuticos y sustancias dietéticas para uso

médico.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, un segundo del seis de abril de dos mil once, resuelve en lo conducente ***“POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro el seis de abril de dos mil once, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en representación de **TECNOQUIMICAS S.A.**, apeló la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y nueve segundos del doce de abril de dos mil once admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, 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 la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 139834 la marca de fábrica **“LEVOFLOX”**, a nombre de **HEXAL IBERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir: productos farmacéuticos y medicinales. (Ver folios 37 y 38).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**LEVOFLOXATEG (DISEÑO)**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose para ello, en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar, que el signo solicitado y el inscrito protegen productos similares y relacionados, además, por existir similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, la representación de **TECNOQUIMICAS S.A.** en su escrito de apelación y expresión de agravios, argumenta que los nombres “**LEVOFLOXATEG**” y “**LEVOFLOX**” son muy similares, ya que del cotejo marcario se observa que no se escriben igual, no suenan igual, ambas son palabras de fantasía y carecen de significado. Aduce, que dichos signos gráfica y fonéticamente resultan distintos, además, que las marcas deben ser analizadas en su conjunto, sin desmenbrarlas.

Desde un punto de vista *gráfico o visual*, salta a la vista que la marca solicitada “**LEVOFLOXATEG T (DISEÑO)**” es *mixta*, compuesta por una denominación simple y un elemento gráfico formado por dos círculos en forma ovalada y dentro del primer círculo ovalado de color azul se encuentra la letra “t y g” escritas en color blanco, todo lo indicado se encuentra ubicado en un cuadrado con fondo de color rosado, el signo inscrito “**LEVOFLOX**” es *denominativa simple*, formada por una sola palabra. Tenemos, que por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, en términos ortográficos, los distintivos marcarios resultan

sumamente parecidos, pues gráficamente la única diferencia entre la marca inscrita y solicitada lo es que la marca pretendida no contiene la terminación “ATEC” y las letra “t y g”, como puede apreciarse, el signo inscrito “LEVOFLOX” está contenido en el distintivo solicitado “LEVOFLOXATEG (DISEÑO)”, por lo que existe una **fuerte similitud visual, entre los signos**, se deduce que desde un punto de vista meramente gráfico, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, situación que denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por el **a quo**, cuando manifiesta que “(...) *a nivel gráfico (...) no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado*”.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético o auditivo**, ambas marcas al momento de pronunciarlas se escuchan muy parecido, por lo que al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la vocalización de las expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética similar. Y desde un punto de vista **ideológico o conceptual**, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas “(...) *existe una gran similitud (...) lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria*”

que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.”, con el agravante que los productos que aspira proteger la marca solicitada, a saber, *productos farmacéuticos y sustancias dietéticas para uso médico*, son similares y se relacionan entre sí con los productos que protege el signo inscrito a saber, *productos farmacéuticos y medicinales*, ya que los mismos coinciden en género, por cuanto se trata de **“productos farmacéuticos y medicinales”**, situación que impide la inscripción de la marca solicitada dado que puede ser asociada al distintivo marcario inscrito, lo que puede causar confusión entre los consumidores, ya que estos pueden pensar que los productos a proteger por la denominación pretendida tiene el mismo origen empresarial que la inscrita, eso aumenta la posibilidad que los consumidores asuman que los productos que pretende identificar el signo que se intenta registrar provienen de la empresa **HEXAL IBERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la marca de fábrica inscrita **“LEVOFLOX”**, dado que el factor tópico, en ambos signos es la palabra **“LEVOFLOX”**, la cual obra como un indicador de pertenencia de la marca, ya que donde figura el elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determina familia de marcas, por lo que el registro de la marca solicitada al pertenecer a distinto titular podría inducir a confusión, por lo que considera este Tribunal que los alegatos de la sociedad recurrente no son de recibo.

CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos similares y relacionados a los identificados por la marca inscrita. Permitir la inscripción de la marca inscrita quebrantaría lo estipulado en el artículo **8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y numeral **25 párrafo primero e inciso e)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso **e) del artículo 24** del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada

especial de **TECNOQUÍMICAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, un segundos del seis de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de **TECNOQUÍMICAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, un segundos del seis de abril de dos mil once, la que en este acto 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por tercero

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR. 00.41.36

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR. 00.41.53