



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0551-TRA-PI

Oposición a solicitud de la marca de fábrica y comercio “ATRIXIM ROEMMERS”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2012-9127)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0129-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y cinco minutos del seis de febrero de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, cédula de identidad número 7- 118-461, vecino de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **BIOFARMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, siete minutos con siete segundos del treinta de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de setiembre de 2012, la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-984-695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, compañía debidamente organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en Edificio Camosa, primer piso, Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ATRIXIM ROEMMERS**” en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y



distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; complementos alimenticios para personas o animales; 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. Los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números doscientos veintiuno, doscientos veintidós y doscientos veintitrés de los días quince, dieciséis y diecinueve de noviembre del dos mil doce, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de enero de 2013, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **BIOFARMA S.A**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, siete minutos con siete segundos del treinta de mayo de dos mil trece, se dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **BIOFARMA S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 01 de julio de 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, y por haber sido admitido el mismo, es que 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Mora Cordero; 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:

- Marca de fábrica “**NATRIXAM**”, bajo el registro número **216163**, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **BIOFARMA S.A.**, inscrita desde el 23 de febrero de 2012 con una vigencia al 23/02/2022. (v.f 36)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó conforme la normativa, doctrina, jurisprudencia y al estudio de fondo realizado entre las marcas en pugna, que no existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo cual ambos signos pueden coexistir registralmente y en razón de ello, no encuentra objeción alguna para denegar la solicitud de inscripción de la marca propuesta “**ATRIXIM ROEMMERS**” en **clase 05** internacional, solicitada por el representante de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, la cual se acoge.

Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 01 de julio de 2013, no expresó agravios dentro de la interposición y en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las once horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil trece, procedió a ratificar los



argumentos dados en su oposición.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo a emitir las consideraciones de fondo es importante destacar que 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, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, se desprende que nuestra legislación marcaria es clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. Ante ello, y para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.



En este sentido, el operador del Derecho a la hora de realizar el cotejo marcario conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento, debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten ambos, 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. 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.

Cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esta perspectiva, es claro entonces que del análisis realizado se observa que los signos cotejados “**ATRIXIM ROEMMERS**” y “**NATRIXAM**” ambos en clase 05 de la clasificación internacional, tal y como fueron analizados no existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditiva e ideológica respecto de ellos, lo anterior conforme al siguiente razonamiento;

Respecto a la confusión visual, obsérvese que a nivel gráfico los signos en pugna “**ATRIXIM ROEMMERS**” y “**NATRIXAM**” no solo se encuentran estructurados gramaticalmente de manera diferente, sino que además ello implica que a nivel fonético su acentuación también sea diferente, lo cual evidentemente las individualiza y distingue en el mercado. Por lo que, a diferencia de lo que ha manifestado la parte en su escrito de oposición queda claro que el consumidor no puede verse afectado con un eventual riesgo, dado que si entre los signos en pugna no existe similitud, ambas marcas pueden coexistir registralmente.



Por otra parte, en cuanto a su connotación **ideológica** es importante señalar por parte de este Tribunal, que ambas marcas se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico, por ende, ideológicamente el consumidor no las va asociar y en este sentido no habría posibilidad de que se produzca riesgo de confusión y asociación que con respecto al signo inscrito. Máxime, que este Tribunal en forma reiterado ha establecido que en materia de fármacos, que el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Por otra parte, cabe señalar que cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos se debe aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que consagra el principio de especialidad el cual consiste en que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar u relacionar entre sí. Situación la cual no aplica al caso bajo examen, dado que los signos tal y como se evidencia del presente estudio son totalmente diferentes, entre sí, por lo que no existe impedimento para que puedan coexistir registralmente, por ende, que comercialicen el mismo tipo de producto, en virtud de que el consumidor medio podrá identificar el producto y su origen empresarial de manera eficaz en el mercado, sin incurrir en riesgo de confusión u asociación empresarial.

Ahora bien en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establecen los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, apoderada especial de la sociedad



BIOFARMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, siete minutos con siete segundos del treinta de mayo de dos mil trece, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, N° 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, apoderada especial de la sociedad **BIOFARMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, siete minutos con siete segundos del treinta de mayo de dos mil trece, la cual en este acto se confirma para que se procede con la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ATRIXIM ROEMMERS”**, en clase 05 internacional. 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