

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0310-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio: “LOXAX”**

**MAKATRADE INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-4721)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 0930-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas del veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis.***


Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada una vez, abogada y notaria, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada registral de la empresa **MARKATRADE INC**, sociedad constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con establecimiento administrativo y comercial, situado en: Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, Barbados, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:11 del 19 de abril del 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de mayo del dos mil quince, la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada registral de la empresa **MARKATRADE INC**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**LOXAX**”, para proteger y distinguir, “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y

animales; emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veintiocho, veintinueve y treinta de setiembre del dos mil quince, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento ochenta y ocho, ciento ochenta y nueve y ciento noventa y, dentro del plazo conferido a la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENFAR, S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“LOXAX”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que esta tiene similitud gráfica, fonética e

ideológica con la marca de fábrica y de comercio  **Lohas**, inscrita bajo el registro número 187106, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de su representada, que protege y distingue “línea de productos naturales son de uso médico”, lo que devienen en un riesgo de confusión para el consumidor, pues parece aludir a una nueva extensión de la marca inscrita, lo cual procede el riesgo de asociación

**TERCERO.** Mediante resolución final dictada a las 15:12:11 horas del 19 de abril del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] Se declara con lugar parcialmente la oposición planteada por **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, apoderada especial de la empresa **GENFAR, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“LOXAX”**, clase 5 internacional, solicitada por **KRISTEL FAITH NEUROHR**, apoderada especial de **MARKATRADE INC.**, la cual se deniega para los siguientes productos: “Productos farmacéuticos, 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”, y se acoge la marca solamente para los siguientes productos: “productos veterinarios, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, complementos nutricionales para animales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas desinfectantes; productos para la destrucción de

animales dañinos, fungicidas herbicidas [...]”

**CUARTO.** En escrito presentado el tres de mayo del dos mil dieciséis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa **MARKATRADE INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida y el Registro citado, mediante resolución dictada a las 15:42:33 horas del 9 de mayo del 2016, declaró sin lugar el recurso de revocatoria; admitió el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.


**QUINTO.** A la substanciación del recurso de apelación se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieran provocar la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;**

### ***CONSIDERANDO***


**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente hecho:

En el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 23 de febrero del 2009,

vigente hasta el 23 de febrero de 2019, la marca de comercio , registro número **187106**, propiedad de la empresa **GENFAR, S.A.**, que protege y distingue, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “línea de productos naturales son de uso médico” (ver folio 35 del legajo de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**LOXAX**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Existe en la publicidad registral la marca de fábrica y de comercio, , registro número **187106**, propiedad de la empresa **GENFAR, S.A.**, que protege y distingue, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “línea de productos naturales son de uso médico.” El Registro de Propiedad Industrial resuelve que el signo solicitado incurre parcialmente en la prohibición establecida en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas. Declaró con lugar, parcialmente, la oposición planteada por **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, apoderada especial de la empresa **GENFAR, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**LOXAX**”, clase 5 internacional, solicitada por **KRISTEL FAITH NEUROHR**, apoderada especial de **MARKATRADE INC.**, la que denegó para “productos farmacéuticos; 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”, y la acogió con base en el principio de especialidad, para los “productos veterinarios, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; complementos nutricionales para animales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, arguyendo que estos productos van a ser comercializados en puntos de venta diferentes.

La parte apelante expone los siguientes agravios **1.-** Que la empresa opositora tiene registrada la marca “**LOHAS (diseño)**”, desde el 23 de febrero del 2009, vigente hasta el 23 de febrero de 2019, que protege y distingue, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “línea de productos naturales son de uso médico”. **2.-** Dice que no lleva razón la oponente porque no se da en este caso ni similitud, ni riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada. **3.-** Refiere a la teoría de la visión de conjunto y que se deben valorar primero las similitudes y/o diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre las marcas para posteriormente realizar una estimación de conjunto o global sobre el grado de similitud o diferencia entre las marcas en conflicto. La clave no es que los signos sean similares en uno de los aspectos mencionados, sino el grado o nivel de las similitudes o diferencias desde la perspectiva de conjunto. **4.-** Aduce que no hay tal similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos distintivos en cuestión, contienen elementos gráficos y denominativos que los diferencian. No son similares desde el punto de vista gráfico, la registrada es mixta con una tipografía, color y diseño que la diferencia de la que se quiere proteger; fonéticamente son diferentes, se pronuncian distinto, en donde la letra “h” de la inscrita podría ser muda o tener una pronunciación sugestiva (hojas) de productos que quiere proteger “naturales”, en tanto que la que se pretende inscribir, tiene una letra “x” que le da una fuerza distintiva; a nivel ideológico expresa que la registrada es sugestiva y la que se pretende inscribir no, es de fantasía. **5.-** Que si bien los productos de los signos distintivos de la inscrita y de la pretendida se relacionan por ser de la clase 5, la marca registrada protege una línea de productos muy particulares (una línea de productos naturales o de medicinas naturales), mientras que la solicitada protege dentro de una gama muy grande de medicinales que si tienen cierta relación, no tienen similitud con los naturales medicinales. Habla de la diferencia entre productos médicos y los animales. **6.-** El riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino un aspecto que delimita una de sus dimensiones. **7.-** Que en el presente caso se puede alegar el principio de especialidad: los productos son diferentes, van dirigidos a consumidores diferentes, que no tienen relación alguna, solo coinciden en productos medicinales, tienen una utilidad diferente, van dirigidos a sectores comerciales distintos, por lo que no llevan al consumidor a

equivocación o confusión.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso concreto, el Registro de Propiedad Industrial, en la resolución recurrida, resolvió que el signo solicitado incurre parcialmente en la prohibición establecida en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que declaró con lugar parcialmente la oposición planteada por **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, apoderada especial de la empresa **GENFAR, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**LOXAX**”, clase 5 internacional, solicitada por **KRISTEL FAITH NEUROHR**, apoderada especial de **MARKATRADE INC.**, la que se denegó para “productos farmacéuticos, 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” y se acogió con base al principio de especialidad para “productos veterinarios, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; complementos nutricionales para animales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, arguyendo que estos productos van a ser comercializados en puntos de venta diferentes.

La representación de la empresa apelante inconforme con la decisión del Registro, en su primer agravio, se refirió a que la empresa opositora tiene registrada la marca “**LOHAS (diseño)**”, desde el 23 de febrero del 2009, vigente hasta el 23 de febrero de 2019, que protege y distingue, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “línea de productos naturales son de uso médico”. No obstante, este no constituye un agravio, pues, sólo indica la existencia en la publicidad registral de la marca “**LOHAS (diseño)**”, en ningún momento expresa o precisa en que le afecta lo resuelto por el Registro.

En el segundo, tercero y cuarto agravio, expone la recurrente, que en este caso no se da ni similitud ni riesgo de confusión. Para ello refiere a la teoría de la visión de conjunto y que deben valorarse primero las similitudes y/o diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre las marcas para

posteriormente realizar una estimación de conjunto o global sobre el grado de similitud o diferencia entre las marcas en conflicto. Y dice que apreciándose esto, no hay tal similitud gráfica, fonética e ideológica, que la marca registrada es una marca mixta y eso marca una diferencia. No son similares desde el punto de vista gráfico; fonéticamente aduce son diferentes en donde la “h” de la inscrita podría ser muda o tener una pronunciación sugestiva (hojas), de productos que quiere proteger “naturales”, en tanto que la que se pretende inscribir, tiene una “x” en lugar de una “h”, lo que le da una fuerza distintiva; a nivel ideológico expresa que la registrada es sugestiva y la que se pretende inscribir no, que con su diseño y pronunciación, la inscrita crea la idea en la mente del consumidor de tener productos naturales.

De lo anterior, se colige que lleva razón la recurrente en el análisis que hace en su escrito de apelación, debe prevalecer el conjunto marcario y el cotejo debe hacerse entre la marca inscrita con la denominativa que se quiere inscribir, viendo tanto la parte gráfica (un diseño con flores o plantas, uno monocromático y la otra si se quiere colorida, flor, hierbal), los productos que protege y la idea que transmite al consumidor y esto es lo que da la distintividad a una respecto de la otra, resultan diferentes aunque protejan productos de la misma clase.

En este sentido resulta fundamental tomar en cuenta que lo determinante en el cotejo entre dos signos es la valoración de conjunto de las marcas, ya que lo que se discute en el procedimiento, es si el distintivo solicitado va a generar confusión con la marca inscrita, teniendo en consideración la perspectiva visual, auditiva y conceptual y, si los productos son distintos, idénticos o si se relacionan entre sí. En este sentido, tomando en cuenta el análisis comparativo efectuado y lo

alegado por la parte apelante, se observa que el signo de fábrica y de comercio



(inscrito-mixto) y la marca propuesta “LOXAX” (denominativa), suscitan una impresión visual, fonética e ideológica de conjunto diferente y es posible su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de que el público consumidor pueda confundir un producto con otro o asociar el origen empresarial de los mismos.

Los agravios 5 y 7, indicados líneas atrás, nos llevan al centro del asunto, la marca inscrita y la que se pretende inscribir protegen productos diferentes: unos naturales, otros medicinales. A esto se le aplica el principio de especialidad teniendo presente que van dirigidos a consumidores diferentes: uno que busca lo natural y el otro que busca los fármacos, en donde los puntos de venta, por lo general son diferentes. De ahí se concluye que no existe conexión alguna entre los productos a pesar de que éstos se encuentran en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es innegable que su naturaleza y propiedades son distintas, al igual que el modo y condiciones de comercialización en que se ofrecen al consumidor.

En el mismo sentido se determina que la marca cuyo registro denegó el a quo, parcialmente, está dirigida a productos medicinales constituyendo productos que difieren notablemente de los productos distinguidos por la marca que sirvió de fundamento para la denegatoria. Por consiguiente, al ser distintos los signos desde el punto de vista visual, auditivo y conceptual y teniendo en cuenta que la naturaleza y propiedades de los productos son diferentes, no existe la posibilidad de riesgo de confusión o riesgo de asociación, con la marca registrada o su titular, o frente al público consumidor.

Bajo este contexto, considera este Tribunal que la resolución venida en alzada debe revocarse parcialmente, con fundamento en el principio de especialidad señalado líneas atrás. Sobre este tema es importante citar al tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, que señala:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”. **(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, primera edición, Civitas Editores, España, p. 293, 2002).**



En el caso en estudio, es procedente la coexistencia registral, pues estaríamos ante productos diferentes, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas citada y el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas referida.

En virtud de los argumentos expuestos, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MARKATRADE INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:11 horas del 19 de abril del 2016, la que en este acto se **revoca parcialmente**, en cuanto a la denegatoria de los “productos farmacéuticos, 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” y se mantiene incólume en todo lo demás.

**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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y doctrina expuesta, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada registral de la empresa **MARKATRADE INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:11 horas del 19 de abril del 2016, la que en este

acto se **revoca parcialmente**, en cuanto a la denegatoria de los “productos farmacéuticos; 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” y en lo demás se mantiene incólume. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**  
**TNR: 00.72.33**

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**  
**TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**  
**TG. MARCAS INADMISIBLES**  
**TNR.00.41.33**