
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0082-TRA-PI

**OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA
Y COMERCIO “XYPAR”**

TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-2644)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0197-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiún minutos del dieciséis de abril del dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-953-774, apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. de C.V.**, compañía constituida bajo las leyes de India, con domicilio en Commerce House- 1, Opp. Rajvansh Appt, Satya Marg, Bodakdev, Ahmedabad, Gujarat, India-380054, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 13:03:36 horas del 15 de diciembre del 2020.

Redacta la juez *Guadalupe Ortiz Mora*.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 03 de abril del 2020, el licenciado Luis Diego Acuña Vega, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1151-238, apoderado especial de la compañía **TROIKAA**

PHARMACEUTICALS LIMITED, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **XYPAR**, en clase 5 para proteger: Preparaciones farmacéuticas para el alivio temporal de dolores y molestias menores asociados con resfriado común, dolor de cabeza, dolor de muelas, dolores musculares, dolor de espalda, para el dolor leve de la artritis, para el dolor de los calambres menstruales y para la reducción de la fiebre.

Que publicado el edicto de ley y dentro del plazo conferido, mediante memorial del 10 de agosto del 2020, la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, representante de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. de C.V.**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca **XYPAR** con base en su marca **X-RAY**, registro 152517, que protege en clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios, 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; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas.

Mediante resolución de las 13:03:36 horas del 15 de diciembre del 2020, el Registro de origen declara sin lugar la oposición planteada por la compañía **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. de C.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **XYPAR**, solicitada por la compañía **TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED**, la cual se acoge.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito del 05 de enero del 2021, la representación de la compañía **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. de C.V.**, interpuso recurso de apelación, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresó como agravios lo siguiente: Que la resolución que declara sin lugar la oposición en contra de la solicitud de inscripción de la marca **XYPAR**, adolece de errores que le ocasionan a su representada un considerable daño, pues dicha resolución se contradice a la Ley de Marcas y otros Dignos Distintivos, pues el análisis del examinador no es acertado sino fraccionado y subjetivo, pues su marca es distintiva y en una simple observación gráfica así como el compartir la misma clase 5 internacional y productos, posee similitudes que se requeriría un esfuerzo para el

consumidor poder diferenciarlas, de igual forma, auditiva como ideológicamente podría inducirse al error de asociación. En lo que respecta a los productos, protegen los mismos por lo que podría compartir los canales de comercialización para el mismo público consumidor. Considera que la inscripción de la marca XIPAR representa un aprovechamiento indebido y mala fe, debido a las existentes semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como sus productos, existiendo un riesgo real y latente de confusión al consumidor, pues la marca carece de todo requisito esencial de distintividad. Finalmente, solicita, se declare con lugar el recurso de apelación y proceda a rechazar el registro de la solicitud de XYPAR.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada.

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante ley de marcas, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o

similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior...”

Conforme lo expuesto, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte este último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios en forma exclusiva.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de estos. Al efecto, el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado desde vieja data: “...el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ...así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica 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 signos,

puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La comparación de la marca de fábrica y comercio **XYPAR** (solicitada), contra la marca **X-RAY**, registro 152517 (inscrita), determinará si el solicitado viola derechos de terceros. En este proceso además de la normativa citada, se deben aplicar algunas reglas importantes, extraídas del artículo 24 del reglamento a ley de marcas; entre ellas:

- 1- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- 2- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- 3- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.
- 4- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Expuesto el cuadro fáctico y legal del caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:

<i>Signo</i>	XYPAR	X-RAY
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>No.</i>	-----	<i>152517</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Preparaciones farmacéuticas para el alivio temporal de dolores y molestias menores asociados con resfriado común, dolor de cabeza, dolor de muelas, dolores musculares, dolor de espalda, para el dolor leve de la artritis, para el dolor de los calambres menstruales y para la reducción de la fiebre.</i>	<i>Productos farmacéuticos y veterinarios, 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; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas.</i>

<i>Clase</i>	5	5
<i>Titular</i>	TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED	GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. de C.V.

En el caso de estudio, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado especial de la empresa **TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED**, al considerar que al realizar el cotejo, se determinó que el signo solicitado comparado en su conjunto con el inscrito, aun y cuando comparten algunas letras y sílabas tales como **XY-PAR / X-RAY**, la combinación de estos con las letras, dan como resultado denominaciones muy diferentes, lo que permite que el consumidor las reconozca de forma individual, descartando cualquier riesgo de confusión.

Nótese que los signos enfrentados determinan una estructura gramatical diferente; el pedido **XY-PAR** es denominativo sin diseño especial, de igual forma la marca **X-RAY** y aunque sus denominaciones contienen las letras **X, R y A**, la composición se aprecia diferente, por lo cual desde el punto de vista gráfico los signos son disímiles. Desde el punto de vista fonético corren la misma suerte, ya que a la hora de pronunciar y escuchar sus denominaciones se perciben distintas, lo que no generará confusión con los consumidores y desde la óptica ideológica, los signos no tienen significado alguno.

Ante ello, este Tribunal, no tiene un criterio diferente al expuesto por el Registro, ya que dentro del tráfico mercantil las marcas se diferencian entre sí, el consumidor las podrá identificar e individualizar, y bajo esa conceptualización, se debe de acoger la solicitud del signo y rechazar la oposición planteada por la apoderada de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. de C.V.**

Ahora bien, si los signos son diferentes, esta autoridad no debe de realizar una comparación entre los productos que se protegen, ya que el consumidor no podrá confundirse en la escogencia de uno u otro producto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación y rechaza la oposición planteada por la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. de C.V.**, de igual forma se acoge la inscripción de la marca de fábrica y comercio **XY-PAR**, solicitada por **TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED**, siendo que se confirma en todos sus extremos la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las 13:03:36 horas del 15 de diciembre del 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 13:03:36 horas del 15 de diciembre del 2020, la que en este acto *se confirma*. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/ADA/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33