



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0478-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio: “DOCLINAX”

GENFAR, S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1165-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1408-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cinco minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENFAR, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y nueve minutos con ocho segundos del diecisiete de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de febrero de dos mil doce, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades arriba indicada, en su condición de apoderada de la empresa **GENFAR S.A**, debidamente organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio y establecimiento comercial en Calle 18 No. 44^a-20, Bogotá, D.C. Colombia, solicito el registro de la marca de fábrica y comercio **“DOCLINAX”** en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y nueve minutos con ocho segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).***”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **GENFAR, S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas cincuenta y seis minutos con cuarenta y seis segundos del nueve de mayo de dos mil doce, resolvió; “(...) ***Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...)*** y ***admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).***”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 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 tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:



Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**DICLOMAX**”, bajo el registro número **212132**, en clase **05** de la Clasificación Internacional de Niza, Propiedad de la empresa **PROMARLI S B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, inscrita desde el 26 de agosto de 2011 y vigencia hasta el 26/08/2021, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos de uso humano.*”

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **GENFAR, S.A** denominada “**DOCLINAX**”, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que la solicitud del registro propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**DICLOMAX**”, por cuanto dicha marca protege productos directamente relacionados en la misma clase 05 internacional, asimismo se desprende del estudio integral que existe similitud entre los signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al coexistir dichas marcas en el comercio, con lo cual también se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzos de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que no es posible su coexistencia registral, al contravenir con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios alegó en lo relevante que el signo solicitado no contraviene la legislación marcaria, por ende es susceptible de inscripción registral, en virtud de la limitación de productos efectuada, para



que proteja “antibiótico denominado doxiciclina, para uso humano”, con la cual se elimina la similitud con el signo DOCLINAX, ya que aunque las marcas pertenecen a la misma clase, el ámbito de protección no es similar, por cuanto el ámbito de la marca inscrita contiene un giro extremadamente amplio, y el del signo solicitado por su representada se encuentra limitado a un único producto, sea un antibiótico, medicamento que posee un uso específico y especializado. Por otra parte existen diferencias graficas entre los signos, por cuanto la marca pretendida consiste en el término **DOCLINAX** mientras que la marca inscrita es el término **DOCLIMAX**, con las diferencias anotadas existe muy poca probabilidad de que el consumidor vaya a confundir ambos productos a la hora de adquirirlos y asociarlos como de un mismo origen empresarial, con lo cual no se afectaran los intereses de la casa Promarli SB, SRL, siendo que la marca **DOCLINAX** si es susceptible de protección marcaria. Se incorpora a los agravios el **Voto No. 540-2008 de las 13:10 horas del 07 de octubre del 2008**, dictado por el Tribunal Registral Administrativo. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y se otorgue el edicto de ley para publicar la marca **DOCLINAX, CL.5**.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. 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 esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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, el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este puede producirse 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.

En este sentido, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los destinatarios finales del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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. Desde esta perspectiva 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 esa tesitura, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “DOCLINAX” y la marca de fábrica y comercio inscrita “DICLOMAX”, contienen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo. En este sentido, tenemos que a nivel visual, ambos signos contienen elementos



dentro de su estructura gráfica que son relativamente similares, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con la marca inscrita. En consecuencia, ante la similitud gráfica existente entre las denominaciones, produce **confusión auditiva** dado que la pronunciación de ambos signos tiene una fonética similar, y sea esa pronunciación correcta o no, el consumidor medio las identificara como si fuese la misma.

Por otra parte, cuando nos encontramos con algún tipo de similitud entre esos signos, se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar, y aún y cuando el solicitante limita la lista de los productos a “*antibiótico denominado doxiciclina, para uso humano*”, lo cierto es que dicho producto se encuentra contenido dentro de los que comercializa la marca inscrita, o sea, que siempre se desarrollará dentro de la misma actividad comercial y en consecuencia será asociada por el consumidor medio como si fuesen del mismo origen empresarial, en razón de ello no lleva razón el apelante al manifestar que no existe riesgo de confusión u asociación entre las denominaciones.

Aunado a lo anterior, recordemos que de nuestra legislación marcaria se desprende la protección de los derechos de los titulares de marcas, del cual el Registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto, como en el caso que nos ocupa no puede obviar lo que al efecto establece el artículo 1 de la Ley de rito, que en lo que interesa dice:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Destacado no corresponde al original)



Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial al no permitir la coexistencia registral de los signos contrapuestos dado “**DOCLINAX**” y “**DICLOMAX**”, en virtud de que ello puede conllevar a un riesgo de confusión con respecto a la marca de fábrica y comercio inscrita “**DICLOMAX**” propiedad de **PROMARLI SB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, ya que ambos pretenden la protección de servicios relacionados con la actividad farmacéutica.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, representante de **GENFAR S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y nueve minutos con ocho segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, la que 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, 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 SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, representante de **GENFAR S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y nueve minutos con ocho segundos del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

diecisiete de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que el Registro, proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**DOCLINAX**” en **clase 05** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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