



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0917- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIODRAMINA”**

**J. URIACH Y CIA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 6323-2003)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 1429-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cincuenta minutos del nueve de noviembre de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de Santa José, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, apoderado de **J. URIACH Y CIA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cincuenta minutos cincuenta y cinco segundos del siete de julio de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de setiembre de dos mil tres, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la compañía **J. URIACH Y CIA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en C/Decano Bahí 56-67 en Barcelona, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIODRAMINA**”, en clase 05, para proteger y distinguir Productos farmacéuticos para el tratamiento y prevención del mareo, dietéticos de empleo medicinal, desinfectantes y antiparasitarios para uso humano”.



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete horas cincuenta minutos y cincuenta y cinco segundos del siete de julio de dos mil nueve, resolvió (...) *rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **J. URIACH Y CIA** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cincuenta minutos cincuenta y cinco segundos del siete de julio de dos mil nueve.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho., y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **CHEMO CENTROAMERICANA S.A.-C.J-3-101-62338** (Ver folios 29 al 30 del expediente administrativo venido en alzada)

1) **BIODRAMINA** bajo el registro número 126355, para proteger en clase 05, Productos farmacéuticos de uso exclusivamente humano.

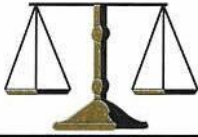
**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** El licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la compañía **J. URIACH Y CIA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, no expuso argumentos que sustentaran su inconformidad, sino que únicamente se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “...*Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina de las 07 horas 50 minutos 55 segundos del 07 de julio del 2009, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...*”(Ver folio 19 del expediente).

Finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 31), desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios. Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. No obstante lo expuesto, en cumplimiento del **Principio de Legalidad** que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, se entra a conocer el fondo del asunto, limitando el análisis en considerar si la resolución dictada por el Registro se encuentra ajustada a Derecho.

La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **J. URIACH Y CIA**, por haber



considerado que desde el punto de vista gráfico, las marcas en conflicto “**BIODRAMINA**” como signo propuesto y “**BIODRAMINA**” como marca inscrita tienen más similitudes, que diferencias por cuanto coinciden totalmente en la parte denominativa de los signos con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas resulta similar ya que está conformada por los mismos vocablos, por esa razón 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 pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar, sea esa pronunciación correcta,

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido que *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).”*

*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*



*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además*



*atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.” (Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada “**BIODRAMINA**”, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, que es también denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 29 al 30) la marca “**BIODRAMINA**”.

En la resolución recurrida, el Registro apunta que la denominación “**BIODRAMINA**”, como marca propuesta y “**BIODRAMINA**” como marca inscrita tienen más similitudes, en el sentido de los signos, coinciden en todas las letras denotando la ausencia de elementos de novedad y originalidad que debe contener una marca para observar su distintividad, ya que por lo demás ambos signos tienen las mismas letras y el mismo orden, lo que podría causar confusión en el consumidor por la duplicidad de identidad gráfica en ambos signos.

Comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la marca “**BIODRAMINA**”, como marca propuesta es idéntica con la marca inscrita “**BIODRAMINA**” pues tienen una misma cantidad y ubicación silábica y comparten las mismas vocales, lo que las impregna de una igual ortografía. Además ambas protegen los mismos productos a saber productos medicinales y farmacéuticos y comparten los mismos canales de comercialización por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo que esa identidad provoca un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos que son similares, siendo susceptibles de relacionar entre sí, lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la confusión directa e indirecta de la marca inscrita.



Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca “**BIODRAMINA**” solicitada y la marca “**BIODRAMINA**” inscrita, es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el a quo, existe identidad gráfica y fonética entre la marca solicitada “**BIODRAMINA**” y la inscrita “**BIODRAMINA**” en relación con los productos que ambos signos protegen. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **J. URIACH YCIA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cincuenta minutos cincuenta y cinco segundos del siete de julio de dos mil nueve, y confirmar la resolución recurrida venida en alzada

**SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de



octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela apoderado de la compañía **J. URIACH YCIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cincuenta minutos cincuenta y cinco segundos del siete de julio de dos mil nueve, y confirmar la resolución recurrida venida en alzada. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*MSc Guadalupe Ortiz Mora.*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**