



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0545-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “TRAXIP”

ARES TRADING S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-01802)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 201-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintitrés de Febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, abogado, soltero, vecina de San José, cédula de identidad uno- seiscientos noventa y cuatro- doscientos cincuenta y tres, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ARES TRADING S.A.**, que se rige por las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con tres minutos y veintisiete segundos del treinta y uno de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de Marzo de 2011, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, de calidades y condición antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio **“TRAXIP”**, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos para uso humano a saber preparaciones para el tratamiento de enfermedades y desordenes inmunológicos, inflamatorios, endocrinológicos, metabólicos, reumatológicos y músculo esqueléticos”*, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las dieciséis horas con tres minutos y veintisiete segundos del treinta y uno de mayo de dos mil once, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Gómez Robleto**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Junio del 2011, interpuso recurso de apelación en el cual expresó sus agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.**, la marca de fábrica “**TRAZIL**”, inscrita desde el 2 de Junio de 1997 hasta el 2 de Junio de 2017, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*Medicinas y preparaciones farmacéuticas incluyendo aquellas para uso oftálmico*”. (Ver folio 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad



Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “**TRAZIL**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo solicitado “**TRAXIP**” rechaza la solicitud planteada, al considerar que existe similitud gráfica y fonética, y consecuentemente la posibilidad de causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambas protegen asimismo productos de igual naturaleza que corresponden a la misma clase internacional.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación, que en la publicidad registral ya existen inscritas las marcas TRAZIL Y TRA-MIN lo cual llevan coexistiendo desde el año 1997. Por lo anterior no observa esta parte ningún impedimento para que puedan coexistir con la marca ahora propuesta TRAXIP, por no ser la misma marca, siendo las tres del todo distinguibles entre sí. Además no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre las marcas TRAZIL y TRAXIP, máxime que la primera no se parece ni tiene similitud alguna, dándole viabilidad a la inscripción de la solicitada, como en justicia y derecho corresponde. Finalmente aclara que otro punto importante es el hecho de que su representada haya modificado la lista de los productos de la solicitud original, la que debe leerse correctamente de la siguiente manera: *“Productos farmacéuticos para uso humano a saber: Preparaciones para el tratamiento de enfermedades y desordenes inmunológicos, inflamatorios, endocrinológicos, metabólicos; reumatológicos; musculo esqueléticos y oncológicos, con expresa exclusión de productos farmacéuticos para uso oftálmico”*, de la cual se debe observar que se excluye expresamente “Productos farmacéuticos para uso oftálmico”. Y solicita que sea revocada la sentencia de primera instancia, declarando con lugar el recurso de revocatoria.

CUARTO. ANALISIS DE FONDO. Considera este Tribunal que no son de recibo los argumentos de la gestionante, dado que, por el contrario a lo sostenido por ellos, del cotejo en conjunto de la marca inscrita “**TRAZIL**” y la solicitada “**TRAXIP**”, se observa por parte de



este Órgano Colegiado que la existencia de una similitud fonética tal, que podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado, lo cual a pesar de que hayan sido excluidos de la lista original “Productos farmacéuticos para uso oftálmico” presenta la particularidad en este caso, que ambas marcas distinguen productos, comprendidos dentro de la clase 05 de la nomenclatura internacional, lo cual obliga a que en la comparación de ambos signos el criterio a aplicar sea más riguroso, por estarse ante marcas donde está de por medio la salud humana, existiendo un claro peligro para los consumidores, por cuanto dentro de los productos incluidos se encuentran pesticidas, preparaciones para la destrucción de animales dañinos y a su vez productos para consumo humano.

Se advierte con claridad, que ambos signos tienen la misma raíz y su terminación no tiene mayor diferencia ya que la “Z” y la “X” suenan muy parecido lo que hace que la pronunciación sea muy similar, que no permiten un grado de disimilitud como para contrarrestar el impacto visual y auditivo que producen, por el contrario, vistas en su conjunto, ambas contienen el mismo número de sílabas y en la misma disposición, lo cual podría con mayor probabilidad inducir a error al consumidor.

Precisamente, la igualdad existente en la disposición de las sílabas y vocales que muestran la denominación que se pretende inscribir respecto de la inscrita, provocan que ambos signos presenten una pronunciación muy similar, lo que a la postre suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “**TRAXIP**”.

Asimismo, ha de tenerse en consideración, que como ambas marcas protegen productos farmacéuticos para uso humano, se incrementa la posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto farmacéutico, no llevando razón el apelante al aducir “**...NO EXISTE SEMEJANZA GRÁFICA, FONÉTICA NI IDEOLÓGICA ENTRE TRAZIL Y TRAXIP, MAXIME QUE LA PRIMERA NO SE PARECE NI TIENE SIMILITUD ALGUNA, LO QUE HACE DEL**



TODO VIABLE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA TRAXIP, COMO EN JUSTICIA Y DERECHO CORRESPONDE...”

Es menester resaltar, que de acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que rigen la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado los productos o servicios idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (Artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)

De lo anterior se colige, que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor. El numeral indicado, al igual que el artículo 15 de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establecen, entre otras características primordiales que debe poseer toda marca, la distintividad, al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

Lo anterior, deja claro que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por ello se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo por ello esencial el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registrador como parte de su función calificadora, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de cita, en concordancia



con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida (artículo 25 Ley de Marcas).

Así las cosas, el hecho de que la marca solicitada “**TRAXIP**” haya excluido los productos farmacéuticos para uso oftálmico, no representa un elemento que logre establecer una diferenciación tajante que anule el riesgo de confusión en el público consumidor, pues los productos que distinguen ambas marcas están relacionados puesto que se encuentran dentro de los productos farmacéuticos que se pueden expender en un mismo establecimiento mercantil.

Debe tenerse presente, que justamente la normativa marcaria, lo que pretende es evitar esa confusión del consumidor y al tratarse de distinguir productos farmacéuticos, nuestros Tribunales de Justicia, han mantenido en reiterados fallos una posición firme, imponiendo que el examen de novedad ante tal circunstancia ha de hacerse más riguroso y restrictivo por estar de por medio la salud humana, por ello, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 29-88 de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988, señaló : “... lo ha sostenido esta Sala en reiterados fallos ” *...conforme a la doctrina más autorizada y la jurisprudencia, cuando están de por medio productos medicinales, el examen de la novedad debe verificarse con mayor cuidado, en cuyo caso se impone ser más estricto sobre la apreciación de similitudes gráficas o fonéticas a fin de evitar confusión o error en el público consumidor medio... a veces desprevenido o poco cuidadoso...*” (Resolución N° 79 de las 14:30 horas de 12 de noviembre de 1986)”.

En tal sentido, considera este Tribunal que ese leve cambio en el elemento denominativo que se comprueba en ambos signos, no constituye un elemento lo eficazmente diferenciador como para permitir la coexistencia registral, pues ya en la actividad comercial el público consumidor puede verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo medicamento.

Finalmente en cuanto al agravio concerniente a la coexistencia de las marcas TRAMIN y



TRAZIL, en realidad las inscripciones de otras marcas son totalmente independientes a la solicitud de inscripción que se está solicitando, por cuanto ha de recordarse que cada solicitud y registro se tramita y se otorga de acuerdo a sus particulares características y marco de calificación aplicable al momento de su tramitación, por lo que dichos registros no pueden constituirse en antecedentes válidos para permitir el registro ahora solicitado, razón por la cual no pueden ser de recibo las manifestaciones de la apelante en sentido contrario al recién expuesto.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y jurisprudencia citadas, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “TRAXIP” para distinguir entre otros productos farmacéuticos, en clase 5 de la nomenclatura internacional, no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso a) y b) del artículo 8° de la Ley de Marcas, toda vez que guarda similitud con la marca previamente inscrita “TRAZIL” que protege igualmente productos farmacéuticos dirigidos al consumo humano, determinándose que el signo propuesto no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto existe la probabilidad de poner al consumidor en riesgo de confusión, ya sea en cuanto al origen empresarial o bien al realizar la elección del producto.

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 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, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARES TRADING S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con tres minutos y veintisiete segundos del treinta y uno de mayo de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la solicitud de la marca “**TRAXIP**” . 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33