



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2012-0955-TRA-PI**

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

**GENFAR S.A., Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2012-5332)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 224-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chávez Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis – setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENFAR S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, domiciliada ciudad Bogotá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinticuatro minutos y diecisiete segundos del ocho de agosto de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 8 de Junio del 2012, la Licenciada **María del Milagro Chávez Desanti**, en su condición y calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio



“XULAM”, para proteger y distinguir: En clase 05 “*psicoléptico hipnótico sedante*”.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas con veinticuatro minutos y diecisiete segundos del ocho de agosto de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**III.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Agosto del 2012, la empresa solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y siendo que el recurso de revocatoria fue desestimado por el citado registro, conoce este Tribunal del recurso de apelación.

**IV.** 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 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 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO 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:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “SULAMP”, bajo el registro número **195438**, en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **GALENO QUÍMICA SOCIEDAD ANONIMA**, inscrita desde el 23 de Octubre de 2009 hasta el 23 de Octubre de 2019 para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos y veterinarios*”. (Ver folio 11)



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la marca de fábrica y comercio “XULAM” para la **clase 5** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **GENFAR S.A.**, debido a que considera que es inadmisibles por derechos de terceros, conforme se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, existiendo similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, encontrándose además los productos a proteger relacionados, pudiendo causar esto confusión en los consumidores al no existir suficiente distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, con lo cual violenta el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos.

La representación de la sociedad apelante alega que la marca propuesta se limitó para que proteja solamente un producto farmacéutico psicoléptico- hipnótico-sedante, con el fin de eliminar la supuesta similitud con el signo inscrito SULAMP, debido a que aunque las marcas pertenezcan a la misma clase, el ámbito de protección no es similar, permitiendo esta diferenciación que no exista riesgo de asociación empresarial, puesto que ambas marcas difieren en su mercado meta, además se apoya haciendo referencia a los autores Martínez Medrano y Soucasse.

Agrega que existen diferencias gráficas entre las marcas XULAM versus. SULAMP, y antecedentes registrales que comprueban marcas con núcleo idéntico, que coexisten precisamente porque los productos difieren entre sí al tener distintos canales de comercialización por estar destinados a fines diferentes, para lo cual cita los Votos N°540-2008 y 309-2008.

Por último menciona que por las diferencias anotadas, existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos a la hora de adquirirlo, debido a que las condiciones que ameritan el uso de cada uno son totalmente diferentes, con lo cual no se afectan los intereses de la casa Galeno Química Sociedad Anónima.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez revisada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y analizados los agravios expresados por la



sociedad apelante, coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose efectuado el proceso de análisis de la marca “XULAM”, con el signo inscrito “SULAMP”, conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente le es aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético, y por tal circunstancia existen más semejanzas que diferencias, y no se da una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que se pretenden proteger y distinguir están en la misma Clasificación Internacional, siendo similares, según consta en el cuadro comparativo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial.

Para mayor abundamiento el artículo 1º de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: “...*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*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere tal circunstancia en el público consumidor.

Como se indicó ambas marcas protegen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, los cuales son similares, debido a que los que pretende proteger y distinguir el signo solicitado es un producto farmacéutico psicoléptico-hipnótico-sedante, y los de la marca inscrita son productos farmacéuticos y veterinarios, y que podrían ofrecerse en los mismos establecimientos, aumentando la probabilidad de que el consumidor considere que los productos proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.



Esto implica que la limitación de los productos no elimina el riesgo de confusión, pues se encuentra en la misma rama farmacéutica y como se puede observar de la confrontación de ambas denominaciones existe una semejanza fonética y gráfica, no siendo posible la coexistencia registral.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario como el origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, como se ha reiterado, bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles, debiéndose tener mayor rigurosidad cuando se trata de productos farmacéuticos en los que se encuentra de por medio la salud humana.

Por lo anteriormente expuesto y por encontrarse el expediente a derecho en cuanto a la parte procedimental conforme a la ley de marcas, y coincidir este Tribunal con el Registro en la parte sustantiva según se explicó, se declara sin lugar los agravios expuestos por el recurrente 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, publicado en el Diario Oficial N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **del Milagro Chávez Desanti**, 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 ocho horas con veinticuatro minutos y diecisiete segundos del ocho de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se



deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “XULAM” en la clase 5 de la Clasificación Internacional. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE. Marca registrada o usada por terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**