



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0696-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “DOXIFIN”

OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 5099-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 338-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1054-893, en representación de la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiuno de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de junio de 2011, la **Licenciada Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DOXIFIN**”, en Clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos y veterinarios, antibióticos veterinarios*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiuno de julio de dos mil once, rechaza de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de julio de 2011, la Licenciada Acuña Navarro, en la representación indicada, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y en razón de que fuera admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**DISIFIN**”, Registro No. 130083, desde el 27 de noviembre de 2001 y vigente hasta el 27 de noviembre de 2011, a nombre de RPM chem.-techn. Spezialprodukte GmbH & Co. KG., para proteger y distinguir “*Desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas, materiales y preparaciones para el tratamiento de heridas*”, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional, (ver folios 54 y 55).



SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, por cuanto se comprueba una gran similitud entre ésta y la marca inscrita “DISIFIN”, lo cual podría causar confusión en el público consumidor.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en sus agravios alega que las marcas confrontadas guardan diferencias tanto a nivel gráfico como fonético y que, no obstante ambos signos protegen productos farmacéuticos, esto no es causal para impedir la coexistencia porque se trata de productos diferentes, por cuanto los que pretende proteger su representada están dirigidos a uso veterinario y la marca inscrita es para una gama más amplia de productos farmacéuticos y no veterinarios. Agrega que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial puede limitar el objeto de protección y conceder el registro sobre los productos que proceda. Manifiesta que ambas marcas coexistieron durante 9 años, desde el 27 de noviembre de 2001, ya que la marca DOXIFIN ya había sido inscrita desde el 26 de octubre de 2000 y la marca DISIFIN desde el 27 de noviembre de 2001.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.



Así, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, siendo que, en consecuencia la Autoridad Registral por imperio legal debe defender la marca inscrita en detrimento de la solicitada.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**DOXIFIN**” en relación con la marca inscrita “**DISIFIN**”, se advierte que, efectivamente son muy similares a nivel gráfico y fonético. Aunado a ello, tal como afirma la propia recurrente, ambos signos pretenden proteger productos farmacéuticos y en este sentido los que relaciona el signo propuesto; específicamente antibióticos para uso veterinario, se encuentran contenidos en los que ya están bajo la protección del signo inscrito, sea, materiales y preparaciones para el tratamiento de heridas, dado que en éste último no especifica que sean para uso en humanos o en animales.

Aunado a lo anterior, en relación con el segundo de los agravios que esgrime la apelante, no es posible para la Autoridad Registral ni para este Órgano de Alzada, en aplicación del artículo 18 de la Ley de marcas, hacer una limitación de la lista de productos que corresponde al signo “**DISIFIN**”, inscrito bajo Registro No. 130083, a efecto de que se restrinja ésta a productos de uso humano, por cuanto, de conformidad con el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas, es obligación del Registro proteger los signos marcarios inscritos previamente, en detrimento de los que se soliciten posteriormente.

Por lo señalado, considera este Tribunal que no son de recibo los alegatos del apelante en cuanto afirma que no existe posibilidad de crear confusión en el público consumidor y que



prueba de ello es que las marcas confrontadas ya coexistieron, porque sus productos son de igual naturaleza, susceptibles de ser relacionados, y por esto pueden comercializarse por los mismos canales de distribución, dado lo cual, el consumidor medio podría asumir, en forma errónea, que tienen un mismo origen empresarial.

No encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de ambas marcas puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera razones suficientes para que se produzca el riesgo de confusión, con lo cual se violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiuno de julio de dos mil once, la cual se confirma.

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 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Aisha Acuña Navarro**, en representación



de la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiuno de julio de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**DOXIFIN**” en Clase 05 Internacional, presentado por la recurrente. 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

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33