

Expediente N° 2006-0129-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “BROMOXIL”

Vitae Laboratorios, S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 6721-04)

VOTO N° 354-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del nueve de noviembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor de edad, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en su calidad de *Apoderada Especial* de la empresa **Vitae Laboratorios, S.A. de C.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, domiciliada en Guadalajara, Jalisco, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y cuatro segundos del siete de diciembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el diez de setiembre de dos mil cuatro, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la sociedad **Vitae Laboratorios, S.A. de C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:

BROMOXIL

en la **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir un antibiótico y mucolítico.

II.- Que por encontrarse inscrita bajo el registro número **97707**, la marca “**BROMODIL**”, distinguiendo y protegiendo productos de la misma **Clase 05** del nomenclátor a la que pertenecería la marca solicitada, mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y

siete minutos y cincuenta y cuatro segundos del siete de diciembre de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...) y su Reglamento (...); “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” (...) y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (...), SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de febrero de dos mil seis, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la sociedad **Vitae Laboratorios, S.A. de C.V.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el veintinueve de setiembre de ese mismo año expresó sus agravios.

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 causen 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 Rodríguez Jiménez, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental a la que se refiere la resolución dictada a las nueve horas con quince minutos del primero de agosto de dos mil seis, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 54 y 55 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BROMODIL**”, bajo el registro número **97707**, perteneciente a la sociedad **Perrigo Internacional, Inc**, para

distinguir y proteger productos para la tos en **Clase 05** del nomenclátor internacional (ver folio 55 del expediente). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

En este caso, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, que a la letra dice así:

***ARTÍCULO 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros.**
Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**BROMOXIL**”, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir un antibiótico y mucolítico, pues sostuvo que ya se encontraba inscrita, bajo el registro número **97707**, la marca “**BROMODIL**”, distinguiendo y protegiendo productos de esa misma **Clase 05** del nomenclátor, lo cual obliga a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud entre ambas para determinar la imposibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de*

lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (**Derecho de Marcas**, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe concluirse preliminarmente que tanto la marca inscrita "BROMODIL", como la solicitada, "BROMOXIL", se tratan de marcas denominativas, por cuanto ambas sólo están compuestas por un grupo de letras. Desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, prácticamente idénticas, pues ambas son un vocablo formado por ocho letras; coinciden totalmente en sus cinco primeras letras, "B-R-O-M-O_", así como en sus dos últimas letras, "_I-L"; y únicamente se diferencian por la sexta de sus letras, que en el caso de la inscrita es una "D", y en el de la solicitada una "X". Por lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian prácticamente igual. Y desde un punto de vista ideológico, como ambas marcas carecen de un significado conceptual debido a que no están registradas por la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de distinción.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los

elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;
o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente su coexistencia registral, amén de las consideraciones recién expuestas, también porque ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos de una misma clase del nomenclátor internacional, lo que permite sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre tales marcas, pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa titular de su marca “**BROMODIL**”, así como también enfrentar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y otra marca, porque tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar.

Aunado a lo anterior, se debe hacer énfasis en que la coexistencia de las marcas cotejadas, tratándose de productos farmacéuticos de la **Clase 05** del nomenclátor internacional, podría poner en peligro la salud o incluso la vida de los consumidores, en el caso hipotético de que ocurriera

alguna confusión (aunque ésta tan sólo sea una posibilidad no materializada) entre los productos protegidos por uno y otro signos, razón de más para que la ponderación de su coexistencia se realice con mucho más rigurosidad, lo cual así hace este Tribunal por razones del interés público prevaleciente en materia de salud.

CUARTO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS. En defensa de los intereses de la sociedad **Vitae Laboratorios, S.A. de C.V.**, su apoderada argumentó que la marca solicitada se trata de un distintivo original y novedoso; que la coexistencia de las marcas contrapuestas era viable, porque en el país no se estaría comercializando la marca inscrita, en tanto que la solicitada sí circula a nivel internacional, y porque los respectivos productos que protegerían son distintos, por lo que no podría correrse algún riesgo de confusión en el público consumidor. Asimismo, alegó que hay diferencias gráficas y fonéticas entre tales marcas, y que en todo caso, existe en el país el registro de diversas marcas que incluyen las sílabas “BROMO” en su parte denominativa. Sin embargo, este Tribunal no comparte tales criterios. Por una parte, un correcto cotejo marcario, obliga a que se analicen las semejanzas y no las diferencias entre dos marcas, y en el caso de las contrapuestas, queda claro que son más las primeras, y que la única diferencia detectada no le otorga a la solicitada, ninguna fuerza de distintividad respecto de la inscrita. En cuanto a la presunta circulación de la marca solicitada, hay que decir que ese es un extremo que resulta intrascendente en este caso en particular, no sólo por ser irrelevante a los efectos de un cotejo marcario como el que debe efectuarse en esta oportunidad, sino que también porque en todo caso ese extremo no se sustentó en algún medio de prueba. Por consiguiente, carecen de asidero los reproches en los que se basó la impugnación de la resolución venida en alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así pues, como de permitirse la inscripción de la marca “**BROMOXIL**”, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, por cuanto muestra una similitud tal con la ya inscrita, que podría afectar los derechos de su titular, lo que a su vez impide su coexistencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y cuatro segundos del siete de diciembre de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma.

SEXTO. 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y cuatro segundos del siete de diciembre de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca