



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011- 0681-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica “NUMARK”

COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2010-9043)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 377-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas del veinte de marzo de dos mil doce.

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco- setecientos tres, apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno- ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y un minutos y cincuenta y siete segundos del veintitrés de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 4 de Octubre del 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, actuando en su condición de apoderado especial de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica “**NUMARK**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir : “*Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y desórdenes del sistema respiratorio*”.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Febrero del 2011, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y un minutos y cincuenta y siete segundos del veintitrés de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada y por esa circunstancia 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, 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados establece la resolución recurrida, únicamente se incluye a las probanzas de los hechos referidos la documentación que consta a folios 37 al 46 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera



como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad alegada de la marca “NUMAR”.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, encuentra que entre la marca solicitada “NUMARK” y las marcas inscritas “NUMAR” no puede existir riesgo de confusión, en virtud del Principio de Especialidad al ser los productos-servicios y/o giro comercial distintos, por lo que consideró dicha instancia que no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción de la marca pretendida en clase 5 internacional.

Por su parte, el apelante, en su escrito de expresión de agravios alega los mismos argumentos expuestos ante el *a quo*, los cuales se detallan en el resultando tercero de la resolución apelada, y que en esencia se refieren a indicar que la marca “NUMAR” es una empresa líder en el mercado de aceites y grasas comestibles en Costa Rica, que tiene varias marcas inscritas en la región, menciona además que es una marca notoria que cumple con los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas para reconocer la notoriedad. Agrega que la empresa solicitante pareciera tener la intención de aprovecharse del prestigio de la marca NUMAR, recalcando que se puede prestar a pensar que la marca NUMARK es un producto o servicio novedoso de su representada, lo cual a su vez podría provocar confusión sobre la procedencia empresarial, y exalta que lo más grave aún es que la marca NUMARK protege medicamentos en la clase 5, e indica que no debe haber posibilidad de provocar confusión en el público consumidor, debido a que se estaría afectando la salud de la población, y el interés público priva ante el interés privado de una empresa. Por último solicita que se acoja la apelación presentada, rechazando la inscripción de la marca NUMARK, e indica que la marca solicitada no se puede registrar en vista de que incurre en las prohibiciones del artículo 8 incisos a), b), c) y e), de la ley de rito.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa opositora y apelante **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA** y analizado el signo propuesto, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro para denegar la oposición presentada por dicha empresa y acoger la inscripción de la marca “NUMARK” en clase 5 nomenclatura



internacional.

Habiendo observado este Organismo Colegiado el cotejo realizado por el *a quo*, y siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, tenemos por consiguiente que en este caso específico debe tomarse en cuenta las reglas establecidas en los incisos d) y e) del citado artículo, que disponen:

“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”.

Siendo, que ésta regla al igual como lo establece el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es aceptada, por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere **a signos que sean idénticos y similares, para los mismos productos o servicios relacionados**, de modo que puedan causar confusión en el público consumidor. Así bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados o signos, que no tengan similitud, y que protejan productos similares o relacionados, como ocurre con el caso de las marcas enfrentadas.

Dicho en otras palabras los productos a proteger por ambas marcas son de diferente clase, por lo que en este sentido no tendría el sector a los que van dirigidos los productos, problema alguno por cuanto son completamente diferentes, no existiendo la posibilidad de incurrir en algún riesgo de confusión por parte de los consumidores.

También se debe hacer notar que la parte recurrente dentro de sus agravios alega que la marca inscrita “NUMAR” es reconocida, pretendiendo demostrar una notoriedad la cual es ayuna de



prueba, no presentando ni siquiera en segunda instancia documentación que se pueda considerar para establecer que la marca es notoria, lo este Tribunal determina como un hecho no probado.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un correcto análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, los cuales son compartidos por este Tribunal, queda claro que la marca solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación, al punto que la coexistencia de ellas no causaría confusión en cuanto a su identidad y origen, e induzcan al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

Siendo que no encuentra este Organo de Alzada razones validas que hagan que ambos signos que puedan impedir su coexistencia registral, no lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario, siendo lo procedente, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y un



minutos y cincuenta y siete segundos del veintitrés de junio de dos mil once, la cual 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55