



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0707-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “INCOSPAM”**

**THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-4633)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 382-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintidós de marzo del dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, casada una vez, abogada, vecina de San José, Escazú, cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro – seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticuatro minutos y quince segundos del veintiséis de julio de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de Mayo del 2011, la **Licenciada Maria de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**INCOSPAM**”, para proteger y



distinguir: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con veinticuatro minutos y quince segundos del veintiséis de julio de dos mil once, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la **Licenciada Villanea Villegas**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de Agosto de 2011, interpuso recurso de apelación.

**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.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**, la marca “**HIMCOSPAZ**” inscrita el 8 de Julio de 2002, vigente hasta el 8 de julio del 2012, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Productos naturales con forma farmacéutica. (Ver folios 14 y 15).



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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la marca “**INCOSPAM**” en razón de que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el análisis y cotejo efectuado con la marca inscrita “**HIMCOSPAZ**”, siendo que del estudio integral de la marca se comprueba la existencia de similitud entre ambas, pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Existe riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, debido a que pretenden proteger productos de igual naturaleza en la misma clase, afectando el derecho de elección del consumidor y minando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, trasgrediendo el artículo octavo, literal a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumenta que la marca de su representada goza de toda la distintividad requerida según los parámetros establecidos por ley. Gráficamente es diferente por cuanto ambos signos son muy distintos, de tal forma que la marca inscrita es de mayor extensión silábica y musicalidad, siendo que la letra “H” y la última “Z”, le otorgan al consumidor a simple vista una impresión gráfica y fonéticamente muy diferente del signo solicitado, y al no existir similitud relevante, gráfica ni fonética, es inaplicable afirmar que existe riesgo de asociación empresarial entre ambos signos. Resalta que aún y siendo el signo mandante a todas luces diferenciable el signo de HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS INC., los productos y canales de distribución de ambos no son los mismos, resultando errado el criterio de que ambos signos buscan proteger los mismos productos y que por lo tanto compartirían los mismos canales de distribución, para lo cual realizaron un estudio de mercado por las principales farmacias de San José, y en ninguna tenían a la venta el producto HIMCOSPAZ, comercializando únicamente un número reducido de productos, estando posicionados dichos productos en su gran mayoría en macrobióticas al ser productos naturales.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, 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 y, si la similitud existente entre signos o productos que puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “INCOSPAM”, y la inscrita “HIMCOSPAZ”, ambas catalogadas como denominativas, se visualiza una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, tal y como fue evidenciado por el cotejo realizado por el **a quo**, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. Es cierto además, que al realizar el consumidor medio la lectura de la marca, lo pronunciaría de una forma muy similar o casi idéntica a la inscrita, razón por la que se concluye que el signo que pretende la inscripción, no cuenta con elementos diferenciadores



significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor, todo lo cual le resta distintividad al término solicitado, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marcas inscrita va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al igual que amparan la inscrita, que se ubican en la misma clase 05, y aunque los productos de la inscrita no se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, sino que se exponen en forma general, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente, además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos, su verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso, agravándose tal situación al contener dentro de los productos del signo solicitado productos para la destrucción de animales dañinos.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.



**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 que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Maria de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticuatro minutos y quince segundos del veintiséis de julio de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**INCOSPAM**”. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**