



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0820-TRA-PI**

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

**THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3799-08)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 459-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las once horas del seis de mayo de dos mil nueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno- ochocientos treinta y tres- cuatrocientos trece, en concepto de apoderado especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en 1st Floor, Comosa Building, Samuel Lewis Avenue, Ciudad de Panamá, Panamá, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos y doce segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de abril de 2008, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica **“NORBAXEN”**, 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 los animales

dañinos, fungicidas y herbicidas, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos y doce segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de octubre de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, 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 **NOVAG INFANCIA, S. A.**, la marca “**NOVAXEN**”, según acta No. 85983, desde el 17 de febrero de 1994, vigente hasta el 17 de febrero de 2014, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos medicinales. (Ver folio 42).

**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 denegó el registro del signo “NORBAXEN”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “NOVAXEN”, presentándose entre ambos similitud gráfica, fonética e ideológica, además de proteger los mismos productos en la clase 5 internacional, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio.

Por su parte, en el escrito de apelación como en el de expresión de agravios la empresa apelante argumenta que no existe similitud entre las marcas, por lo que cualquier consumidor promedio fácilmente podría determinar que los distintivos son fabricados y comercializados por compañías diferentes, y por tanto no habrá confusión alguna. Además señala, que el Registro de la Propiedad Industrial en anteriores ocasiones ha registrado marcas con un grado de similitud gráfica, fonética o ideológica; entre otros, cita el caso de las marcas VITAVAX y VITALIT, DOLFEN y DOLMEN, argumentando que sería desventajoso y desigual el trato que recibiría su representada si se rechaza la solicitud de marca.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Este Tribunal, en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. 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 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 puedan

causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. 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.(...)*” (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.

**QUINTO.** En el caso concreto, examinadas en su conjunto la pretendida marca y la inscrita, catalogadas como denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, este Tribunal estima, que entre ambas se presenta una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas “NORBAXEN” y “NOVAXEN” son parecidas, sus partes iniciales y finales son idénticas, “NO” y “XEN”, siendo la única diferencia la letra “R” en la marca solicitada. Además la sílaba “BA” en la marca solicitada y “VA” en la inscrita no hacen diferencia, ya que su pronunciación será la misma, advirtiéndose así, 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, lo que le resta distintividad al término solicitado. Se ha dicho que “*cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares*” (OMPI. Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas. Curso Centroamericano sobre Propiedad

**Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6 Derechos Dimanantes del Registro de la Marca, 2 de julio de 2004, p. 58.)**

En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca 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, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

**SEXTO.** Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir, entre otros, productos farmacéuticos, al igual que ampara la inscrita, que se ubican en la misma clase 05, y aunque los productos que se solicitan proteger no se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, sino que se exponen en forma general en ambas marcas, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse. 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.

Si bien, no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una inscrita se encuentra en la misma clase, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas, pues el signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error; sin embargo, en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen y pretenden protegerse productos de una misma naturaleza, a saber, farmacéuticos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de confusión que ambos signos podrían suscitar.

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, tanto judicial como administrativamente, 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.

Finalmente, un último agravio esgrimido por la recurrente, en relación a que el Registro de la Propiedad Industrial en anteriores ocasiones ha registrado marcas con un grado de similitud gráfica, fonética o ideológica similar, citando entre otras, el caso de las marcas VITAVAX y VITALIT, DOLFEN y DOLMEN, no puede ser de recibo, ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o caso similar al concreto no puede ser un elemento que motive automáticamente la presente inscripción, ya que, cada signo que se solicite debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto. Para estos efectos, existe independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir, por lo que no puede argumentarse un trato desigual en los criterios de calificación aplicados a la marca solicitada.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) 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 el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la sociedad **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos y doce segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**OCTAVO. 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 2º 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 que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la sociedad **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos y doce segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**