



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1058-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “ALTRAX”

INTERNATIONAL PHARMA LABS, S.A.R.L, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7209-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0466-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Fait Neurohr**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1143-447, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS, S.A.R.L**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos con treinta y seis segundos del dos de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 03 de agosto de 2012, por la Licenciada **Kristel Fait Neurohr**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1143-447, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS, S.A.R.L**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 11/13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALTRAX**” en **clase 05** Internacional, para proteger y distinguir: “**Preparaciones farmacéuticas.**”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos con treinta y seis segundos del dos de octubre de dos mil doce, resolvió: *“(...), Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”*

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada la Licenciada **Kristel Fait Neurohr**, apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS, S.A.R.L**, interpuso para el día 10 de octubre de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y siete minutos con diez segundos del dieciocho de octubre de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).”*

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



- **Marca de fábrica y comercio: “ULTRAX”**, bajo el registro número **188420**, en **clase 3 y 5** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **GRUPO VILLA QUESADA S.A**, inscrita desde el 02 de abril de 2009 con una vigencia al 02/04/2019. (v.f 07, 08)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ALTRAX”** presentada por la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS, S.A.R.L**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita **ULTRAX**, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por consiguiente se trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS, S.A.R.L**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que el signo solicitado por su representada contiene suficientes elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico con relación al signo inscrito, por lo que el riesgo de confusión es nulo o inexistente. **PRIMERO.** Limitación de productos de la marca **“ALTRAX”** en la clase 05 internacional, del cual su representada se encuentra en total desacuerdo con los argumentos desarrollados por el Registro, dado que a pesar de que los productos se encuentren en una misma clase internacional, es claro que la limitación



solicitada es suficiente para establecer una diferencia clara e innegable en ellos, que puede ser identificada por el tipo de consumidor al que se dirigen los productos protegidos por ambas marcas y por ende se elimina el riesgo de confusión. **SEGUNDO.** De la inexistencia de riesgo de confusión a los consumidores. Se debe contemplar que cuanto más especializado sea el consumidor o usuario de un sector específico, más difícil es que se produzca la confusión entre los signos, dado que la finalidad de la marca es individualizar el producto o servicio con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares en el comercio y que pueda provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino que además al empresario. Además, al ser la marca solicitada por su representada para productos farmacéuticos, necesariamente el consumidor requerirá una recomendación de un profesional en el ramo, por ende el riesgo de confusión será inexistente. Que dentro del análisis realizado por el registro debió aplicarse el principio de especialidad que tal y como se ha desarrollado determina la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos distinguidos por las marcas enfrentadas, tal y como sucede en este caso particular. Al no existir similitud o identidad entre los productos prestados por las marcas referidas, no se cumple con los supuestos del artículo 8 de la Ley de Marcas y por ende no existe confusión al público consumidor, por lo que solicito se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto y se proceda con el trámite de inscripción de la marca “ALTRAX” EN CLASE 05 INTERNACIONAL, presentada por su representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud



distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, el que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada “**ALTRAX**” contiene una evidente



similitud con el signo inscrito “**ULTRAX**”, ambas en clase 05 internacional, que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tenemos que entre las marcas contrapuestas “**ALTRAX**” y “**ULTRAX**” a **nivel visual** gramaticalmente la distintividad de la denominación solicitada radica en la letra inicial “**A**”, lo cual no le proporciona al signo el elemento distintivo necesario para poder coexistir registralmente. Aunado a ello, al contener las denominaciones tal identidad dentro de su estructura gráfica, trae de igual manera como consecuencia que su pronunciación sea casi idéntica, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a **nivel fonético**.

Por otra parte, con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que si bien es cierto las marcas cotejadas se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico, no podemos obviar que al encontrarse ambas marcas dentro de una misma actividad mercantil “farmacéutica” el consumidor medio al verlas las va a asociar dentro de una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable. Además este Tribunal en forma reiterado ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser



totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como consta a folio 2 del expediente de marras, el solicitante indica que lo que desea proteger y distinguir en la clase 05 de la nomenclatura internacional son: ***“Preparaciones farmacéuticas”***, y pese a que limita la lista de los productos (v.f 12 párrafo final) indicando expresamente: ***“preparaciones farmacéuticas, específicamente para un antigripal, antipirético, antiinflamatorio, analgésico y descongestivo”***, y dado que el signo inscrito en clase 03 y 05 internacional (v.f 07 y 08) protege: ***“(…), Productos farmacéuticos y veterinarios; (…),”***, es claro que su protección entre otros abarca el mismo tipo de productos farmacéuticos, y es mediante esta precisa información que el calificador procede a realizar su análisis, y con base a ello, se constata como se ha indicado en el apartado anterior, que existe identidad en el tipo de productos que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada y ambos se encuentran dirigidos a un mismo sector de los consumidores, y en razón de ello que el riesgo de error y confusión es inevitable, por lo que no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial, por lo cual sus razonamientos en este sentido no pueden ser acogidos.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito **“ULTRAX”** propiedad de **GRUPO VILLA QUESADA S.A.**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ALTRAX”**, presentada por **INTERNATIONAL PHARMA LABS S.A.R.L.**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 Orgánico y 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, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Fait Neurohr**, apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL PHARMA LABS, S.A.R.L**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos con treinta y seis segundos del dos de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALTRAX**” en **clase 05** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora