



**RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2015-0730-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca de comercio “CLIMAX CONDOMS (diseño)”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2014-2684 acumulado con el expediente número 2014-6234)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO No. 474-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **LATEX & MEDS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Calle 8, Edificio Ocean Breeze, Piso 2, Local 2-A, Provincia de Colón, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:21 horas del 29 de junio del 2015.


**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el veintiséis de marzo del dos mil catorce, el señor **Fadel Majzoub El Majzoub**, mayor, soltero, ingeniero, de nacionalidad venezolana, con cédula de residencia costarricense número 186200405331, en su condición personal, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo:



(diseño)”, como marca de comercio, bajo el expediente número **2014-2684**, para proteger y distinguir, “condones anticonceptivos de latex”, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días doce, trece y dieciséis de junio del dos mil catorce, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento doce, ciento trece y ciento catorce, y dentro del plazo conferido el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **LATEX & MEDS, S.A.**, se **opuso**


a la solicitud de inscripción de la marca de comercio  en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, pretendida por el señor **Fadel Majzoub El Majzoub**, en su condición personal, tramitada bajo el expediente número **2014-2684**, alegando que el 22 de julio del 2014, solicitó la marca de fábrica y de comercio “**CLIMAX**” tramitada bajo el expediente número **2014-6234**, para proteger y distinguir “condones, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y clientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura”, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Que su representada tiene interés real y legítimo en la inscripción de la marca “**CLIMAX**” en virtud de que posee derechos previos que lo acreditan como la verdadera titular de la marca CLIMAX y desea comercializar la marca en Costa Rica. Que el origen verdadero del distintivo es panameño y no costarricense como lo pretende reclamar el Sr. Majzoub. Que el uso del signo en el territorio panameño data del 2010. Que la marca que se pretende inscribir es idéntica al signo marcario panameño. Que de permitirse el registro de la marca CLIMAX CONDOMS (DISEÑO) se crearía confusión con la marca CLIMAX, ya que las mismas resultan semejantes, especialmente



desde el punto vista gráfico, fonético e ideológico. Por lo que solicita se declare con lugar la oposición.

**TERCERO.** Que el veintidós de julio del dos mil catorce, **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **LATEX & MEDS, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CLIMAX**”, para proteger y distinguir, “condones, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura”, en clase **10** de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se tramita bajo el expediente número **2014-6234**. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días diez, once y doce, de diciembre del dos mil catorce, en el Diario Oficial La Gaceta números doscientos treinta y ocho, doscientos treinta y nueve y doscientos cuarenta, y dentro del plazo conferido, el señor **Fadel Majzoub El Majzoub** se opuso el 10 de febrero del 2015 a la solicitud de inscripción de la marca “**CLIMAX**” alegando que esta es para proteger productos de la clase 10, sean condones, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura. Que es una marca idéntica gráfica, fonética e ideológicamente a la marca **CLIMAX CONDOMS** solicitada el 23 de marzo 2014 y publicada el 12 de junio del mismo año. Que la marca solicitada fue pedida para lo mismo que pretende proteger la de su propiedad, lo que causaría confusión en los consumidores. Que se trata de una marca nunca utilizada en el país, nueva en el mercado y que a la fecha ni siquiera la empresa que la pretende ha introducido ni un artículo de los solicitados al país. Que las marcas son idénticas, siendo que no pueden coexistir en el mercado, razón por la cual es evidente y visible a todas luces que la marca que se ha solicitado por parte de **LATEX & MEDS, S.A.**, es totalmente confundible con la marca de su propiedad. Que la marca que se pretende inscribir, contraviene su derecho de prioridad, territorialidad y su derecho de comercializar sin problema alguno una marca que es nueva en el comercio, en el mundo jurídico costarricense y que de buena fe desea explotar. Solicita se declare con lugar la oposición.



**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 13:31:21 horas del 29 de junio del 2015, resolvió: “[...] **i.** Se declara sin lugar la oposición planteada por **JORGE TRISTÁN TRELLES**, apoderado especial de LTEX & MEDS, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca , en clase 10 internacional; expediente 2014-2684 presentada por **FADEL MAJZOUB EL MAJZOUB**, en carácter personal, la cual se acoge. **ii.** Se declara con lugar la oposición planteada por **FADEL MAJZOUB EL MAJZOUB**, en carácter personal contra la solicitud de la marca **CLIMAX** clase 10 internacional, expediente 2014-6234, la cual se deniega. **iii.** Se tiene por demostrado el uso anterior de la marca **CLIMAX** propiedad de MATEX & MEDS, S.A. [...]”.

**QUINTO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de julio del dos mil catorce, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **LATEX & MEDS, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, y el Registro referido, en resolución dictada a las 11:31:21 horas del 7 de agosto del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**SEXTO.** 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO.** En el presente asunto el Registro de



la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:44:05 horas del 25 de mayo del 2015, acumuló los expedientes de mérito sean los números **2014-2684** correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**CLIMAX CONDOMS (diseño)**” presentada por el señor **Fadel Majzoub El Majzoub**, en su carácter personal y el número 2014-6234 referente a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CLIMAX**” presentada por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LATEX & MEDS, S.A.**, a fin de resolverlos conjuntamente de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal Civil, en virtud de tratarse de dos expedientes con solicitudes de marcas idénticas y que protegen los mismos productos, donde las partes son las mismas, y el fin perseguido es el mismo.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que el señor Fadel Mjzoub El Majzoub tiene prioridad para inscribir **CLIMAX CONDOMS (diseño)** por haber presentado la solicitud de marca primero que la empresa **LATEX & MEDS, S.A.**



**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

1.- No se demostró el uso anterior de la marca **CLIMAX** por parte de la empresa **LA TEX & MEDS** en el territorio nacional.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de no probados.

**QUINTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la



Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 13:31:21 horas, resuelve en forma acumulada la solicitud de la marca de comercio  con su respectiva oposición que se tramita bajo el expediente número **2014-2684**, y la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CLIMAX**” y su respectiva oposición que se tramita bajo el expediente número **2014-6234**. Siendo, que el Registro mediante la resolución referida, declara sin lugar la oposición planteada por el apoderado de la empresa **LATEX & MEDS, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca , en clase 10 Internacional, planteada por el señor Fadel Majzoub El Majzoub, en su carácter personal, la cual acoge. Declara con lugar la oposición presentada por el señor indicado en contra de la solicitud de la marca **CLIMAX** clase 10 internacional, expediente **2014-6234**, la cual se deniega. Y tuvo por no demostrado el uso anterior de la marca **CLIMAX** propiedad de la empresa **LATEX & MEDS, S.A.**

La representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación argumenta: **1.-** Desea comercializar la marca en Costa Rica por tener derechos previos, el origen es Panameño, presenta: certificación de registro Panameño 2010, cajas del producto, existe semejanza gráfica y fonética, facturas de Panamá, publicidad variada. **2.** Que la marca se usa en Panamá desde el 2010. **3.-** Que tienen presencia en redes sociales, en su sitio web. **4.-** Son signos idénticos, es una imitación de su marca.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso que nos ocupa resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza sobre los temas de la figura de la prelación y el uso anterior.

Tomando en cuenta que estamos frente a una empresa que presenta oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio  en clase 10 de la Clasificación



Internacional de Niza, basándose en el uso anterior de su marca de fábrica y de comercio **CLIMAX** en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se tramita bajo el expediente número **2014-6234**, es importante señalar que aparte del artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual refiere a una oposición con base en una marca no registrada sustentada en el uso anterior, vale la pena traer a colación, el artículo 4, incisos a) y artículo 8, inciso c), ambos de la citada ley, establecen por su orden lo siguiente:

“Artículo 4º.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca: La prelación en el derecho de obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”

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

[...] c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.”

De acuerdo a los numerales transcritos, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también en quien tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí, que el derecho de exclusiva que goza un titular



de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.

En el caso que nos ocupa, y teniendo claro que la empresa que se opone al registro de la marca solicitada, utiliza como defensa el uso anterior para inscribir su marca, por lo que resulta necesario mencionar, lo que señala este Tribunal en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre del dos mil siete, en cuanto a que corresponderá al titular aportar las prueba de uso de la marca , que para el efecto constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con las marca.

De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con los productos o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibido por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Vale traer a colación, a efectos de ilustrar el tema, que en el Derecho Comparado, en lo que respecta a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:

“... - Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.





En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro

De tal forma que, en cuanto al uso anterior alegado por la empresa apelante, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o los servicios es puesto en el mercado. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7878, indica expresamente, “[...] Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.” El espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “que la marca debe ser usada”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo por el titular, licenciario u otra persona autorizada.

Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro”, con lo que establece un requisito material,



“el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal y como fue registrada, haciendo la excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca. En el caso concreto, en tratándose de una marca no registrada, el espíritu es el mismo, en el sentido que deben aplicarse las reglas del artículo 40 citado, y su uso real y efectivo debe ser en o desde el territorio nacional.”

Partiendo de lo expuesto, tenemos que, en el presente asunto la opositora **LATEX & MEDS, S.A.** alega uso anterior de la marca **CLIMAX** presentada para su registro el 22 de julio del 2014, y tramitada bajo el expediente número **2014-6234**, sobre el argumento que ha venido siendo utilizada con anterioridad en territorio panameño. Sin embargo, de la prueba aportada al expediente no demuestra el uso previo de su marca en territorio nacional, toda vez que ésta se refiere al uso llevado a cabo en territorio panameño.

Lo anterior, por cuanto la prueba que presenta: como copias simples de fotografías de etiquetas utilizadas en el comercio para los productos **CLIMAX** (Ver folios 75 y 76), fotografías de la marca **CLIMAX** sin certificar (Ver folios 83, 156v, 157, 158v), no constituyen prueba fehaciente, copias simples de certificado de registro de la marca **CLIMAX**, copias simples si certificar de facturas de la empresa **LATEX & MEDS S.A.**, con ventas en Cuba y Panamá de productos **CLIMAX**. (Ver folios 99 a 105), no constituyen prueba fehaciente, copias simples sin certificar de acta notarial de programa “Las **KARKASHIANS**”, se presenta en la televisión nacional panameña, donde se refieren a los productos **CLIMAX** (Ver folios 107 y 108), no constituye prueba fehaciente, acta notarial sobre la existencia de una valla publicitaria ubicada en el Corredor Sur de la República de Panamá (Ver folios 109 y 114), contrato de publicidad radial entre la empresa **LATEX & MEDS,S.A.** y **LA MEGA, S.A.** (ver folio 116), contrato de distribución entre la empresa **LATEX MEDS, S.A.** y **CASA BLANCA, S.A.** (Ver folios 118 a 122), recibo y factura de pauta de publicidad de la marca **CLIMAX** (Ver folios 115 y 117), con esta prueba lo que demuestra es que la marca **CLIMAX** ha sido usada en el territorio panameño para condones, no así en territorio costarricense.



La oponente aporta como prueba el registro 186328 correspondiente a la marca CLIMAX en Panamá (Ver folios 93 y 98), no obstante, esta no constituye, prueba de uso, pues con ello solo se prueba la expansión de la marca en su país de origen.

De acuerdo a la prueba aportada no queda demostrado el uso anterior en Costa Rica, ya que el mismo oponente en sus alegatos deja evidenciado que el uso se da en Panamá y no así en el territorio costarricense, pues las facturas presentadas son ventas realizadas en ese país.

En relación a lo señalado, cabe resaltar, que cuando se alegue el uso anterior de la marca, este debe ser demostrado en territorio nacional, por lo que en este punto en cuestión es necesario referirse al principio de territorialidad. Sobre el principio de territorialidad comenta la doctrina argentina, aplicable al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un estado no puede conceder un derecho de propiedad marcas allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras [...]”  
**(Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.)**

El convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, En Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de setiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 inciso 1) y 3) indican:

“Artículo 6



[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

[...]

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”


De todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que no se puede considerar el registro en otros países como un derecho oponible en Costa Rica., para demostrar el uso previo y obtener así su registro. Si el registro fue otorgado en Panamá, es como lo señala la doctrina argentina para surtir efectos dentro de las propias fronteras del país que dio la protección, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial; y el único uso anterior que es oponible de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 4 y el inciso c) del artículo 8, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el uso en territorio costarricense, **uso que no se demuestra con un simple registro panameño.**

También la demás prueba aportada tal y como se indicó anteriormente no demuestran que el producto que intenta proteger con la marca CLIMAX esté en el mercado nacional, por el contrario, la demás prueba presentada y a la que se hizo referencia líneas atrás, a lo que apunta es que se está utilizando en territorio panameño y no en Costa Rica. El no uso del signo en territorio nacional se confirma aún más cuando dentro de sus agravios manifiesta que “El distintivo CLIMAX se usa en territorio panameño desde el año 2010 [...] la comercialización se realiza de forma real y efectiva en farmacias y supermercados [...]” como puede comprobarse en ningún momento la opositora refiere a que el uso es en el territorio costarricense. De ahí, que considera este Tribunal que el agravio primero en cuanto a que tiene derechos previos sobre la marca CLIMAX, no es admisible, dado que no demuestra de la prueba aportada el uso anterior del signo CLIMAX, en territorio nacional. Como tampoco es admisible el agravio segundo, ya



que el que haya usado el signo CLIMAX en Panamá desde el 2010 no es relevante, dado que como se indicó el uso debe ser en Costa Rica. Asimismo, el agravio tercero en cuanto a que tienen presencia en redes sociales, en su sitio web, no es admisible porque la comercialización- uso debe realizarse en o desde el territorio costarricense, y no en Panamá.

Conforme a lo anterior, considera este Tribunal, que no lleva razón el apelante en utilizar como defensa el uso anterior de la marca **CLIMAX**, ya que con la prueba aportada no logra demostrar que esta haya sido comercializada-usada de previo en el territorio nacional, por lo que la empresa opositora **LATEX & MEDS, S.A.**, no goza de un derecho preferente para obtener el registro de su distintivo marcario.

Habiéndose determinado que el signo **CLIMAX** con el que se opuso la empresa opositora a la solicitud de inscripción de la marca de comercio  considera este Tribunal, que en razón del interés general de protección del consumidor, resulta importante realizar el cotejo de conformidad con lo que dispone el artículo 24, incisos a) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a efecto de determinar una eventual coexistencia entre el signo solicitado y la marca de la oponente.

Si observamos, los signos enfrentados se asemejan ya que giran alrededor de una misma palabra **CLIMAX**, siendo, que la palabra **CONDOMS** dentro del conjunto marcario **CLIMAX CONDOMS** es una designación del producto a proteger, de manera que el elemento a cotejar es **CLIMAX**, por lo que el consumidor al visualizar **CLIMAX - CLIMAX**, podría establecer un vínculo de índole conceptual, ya que lo llevan a una misma idea, a pensar en lo más alto, culminación, de manera que entre el signo solicitado y la marca de la empresa oponente se da una similitud gráfica, fonética e ideológica como para causar en el consumidor riesgo de confusión y de asociación empresarial. Y con el agravante que el producto condones anticonceptivos de latex, que la marca solicitada pretende proteger en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, está incluido en la lista de productos que pretende amparar



la marca **CLIMAX**, en la misma clase 10, a saber, entre otros productos, condones, por lo que los consumidores podrían asociar que los productos que pretende proteger el signo solicitado y el que distingue el signo de la empresa oponente tienen un mismo origen empresarial.

De lo indicado, y partiendo del agravio cuarto planteado por la opositora, en cuanto a que los signos son idénticos, lleva razón, sin embargo, no debe perder de vista la empresa oponente que al no haber demostrado el uso anterior de su signo no tiene prelación a obtener el registro de su marca la cual fue presentada el 22 de julio del 2014, por su parte, la marca solicitada



fue presentada por el señor Fadel Majzoub El Majzoub, el 26 de marzo del 2014, al Registro de Personas Jurídicas, siendo que ésta se presentó primero que la solicitud de registro de la marca de la oponente. Por lo que al no demostrar el uso de la marca **CLIMAX** en el comercio nacional, el derecho preferente a obtener el registro se concede al que presentó primero la solicitud al Registro, ello, de acuerdo a lo que establece el artículo 4, inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que considera este Tribunal que la resolución recurrida debe confirmarse.

De acuerdo a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LATEX & MEDS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:21 del 29 de junio del 2015, la que en este acto se **confirma**.

**SÉTIMO. 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LATEX & MEDS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:21 del 29 de junio del 2015, la que en este acto 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, para lo de su cargo.-**NOTÍFIQUESE**.-

*Norma Ureña Boza*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**-NOMBRES COMERCIALES**

**- TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL**

**- TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL**

**-TG. CAEGORÍA DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TNR. 00.42.22**