



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0951-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “NATIX”

MARKATRADE INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-6909)

VOTO No. 558-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-800-402, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKATRADE INC.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, doce minutos con treinta segundos del veintinueve de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de agosto del 2014 a las 14:25:50 horas, el señor **CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN**, apoderado especial de la empresa **MARKATRADE INC**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**NATIX**” para proteger y distinguir: ***Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas***, en clase 05 internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 07:38:12 horas del 19 de agosto del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, por estar inscrita la marca: **NALIX** propiedad de **KAMBERG CA S.A., PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, bajo el registro número 235526, inscrita el 15/05/2014 y vence 15/05/2024, para proteger los siguientes productos en clase 05: “Productos farmacéuticos”. En ambos signos, el denominativo es casi idéntico, NALIX-NATIX, por lo que comparten cuatro de las cinco letras que los conforman y se pronuncian casi igual, se determina que existe una similitud gráfica y fonética, careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado, siendo que el signo se encuentra contenido en la marca registrada. En el presente caso, los productos a proteger por ambos signos, pertenecen a la misma clase, y los mismos se encuentran contenidos en la marca solicitada y se relacionan entre sí, (únicamente con respecto de las preparaciones farmacéuticas) y los que se relacionan, razón por la cual el consumidor podría pensar que se trata de la misma empresa y es ahí donde se genera el riesgo de confusión respecto a los productos, así como de asociación empresarial.

En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros; resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literal a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivo.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial **06** de octubre de 2014, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, se refirió a las objeciones prevenidas e indico: “los signos protegen y distinguen productos completamente diferentes, lo que permite la aplicación del principio de especialidad, esto por la limitación presentada a la lista de productos [*Un fármaco neuroléptico perteneciente al grupo de los denominados antipsicóticos atípicos, utilizando en el tratamiento de la esquizofrenia y de los maníacos depresivos severo trastorno bipolar*]



CUARTO. Mediante resolución dictada a las quince horas, doce minutos con treinta segundos del veintinueve de octubre de dos mil catorce, el Registro de Propiedad Industrial resolvió en lo conducente: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].*”

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN**, apoderado especial de la empresa **KAMBERG CA S.A., PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, interpuso el día 5 de noviembre de 2014 en tiempo y forma el recurso de apelación y agravios el 20 de mayo del 2015, por lo que conoce este Tribunal.

SEXTO. Por resolución dictada a las catorce horas, treinta y cuatro minutos con diecisiete segundos del diez de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo [...].*”

SETIMO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y



comercio:

“NALIX” propiedad de **KAMBERG CA S.A., PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, bajo el registro número 235526, inscrita el 15/05/2014 y vence 15/05/2024, para proteger los siguientes productos en clase 05: “Productos farmacéuticos”.

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 rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “NALIX” propiedad de **KAMBERG CA S.A., PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, bajo el registro número 235526, inscrita el 15/05/2014 y vence 15/05/2024, para proteger los siguientes productos en clase 05: “Productos farmacéuticos”, productos relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: Que la limitación a la lista de productos de la marca solicitada elimina el riesgo de confusión en el consumidor, que los signos no presentan semejanzas en aplicación del principio de especialidad marcaria.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual



coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

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 a los incisos a) y b) 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 riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.



Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO <u>NATIX</u>	MARCA REGISTRADA <u>NALIX</u>
Clase 05: <i>Un fármaco neuroléptico perteneciente al grupo de los denominados antipsicóticos atípicos, utilizando en el tratamiento de la esquizofrenia y de los maníacos depresivos severo trastorno bipolar.</i>	Clase 05: <i>Productos farmacéuticos</i>

En el presente caso, desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto “**NATIX**” y “**NALIX**”, comparten 4 de sus letras las cuales están acomodadas de manera similar lo que hace que exista mucha similitud, las diferencias son mínimas, radica en las letras “T” y “L” en la sílaba final de cada signo, de manera que el público consumidor podría incurrir en confusión pues el signo solicitado no cuenta con una carga diferencial suficiente frente a la marca registrada, la diferencia apuntada no es suficiente para distinguirlos, ya que el término que queda en la mente del consumidor es muy similar. En este punto, las diferencias son mínimas; por lo que a simple golpe de vista, ambas marcas son muy similares lo que puede confundir al consumidor promedio, más aún si los productos son similares o relacionados como en el caso bajo examen donde las marcas distinguen **productos dirigidos a la salud humana**, que se comercializan en los mismos lugares.

En este caso los signos presentan similitud gráfica al compartir las mismas letras en una



común ubicación espacial. Debemos recordar que en la mayoría de las personas el ojo no es un registrador exacto del detalle visual (“T” y “L”), y que el recuerdo de las marcas se basará en una impresión general, no en la diferencia mínima de las letras citadas.

Fonéticamente la pronunciación o vocalización de cada signo es muy similar, esto sumado a la identidad gráfica denota la gran similitud de los signos, careciendo de distintividad el signo solicitado. La expresión sonora de “NATIX” y “NALIX” impacta similarmente en el auditor. Ideológicamente los signos no evocan idea alguna capaz de relacionarse, pues se trata de signos de fantasía.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados ya que en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que no hay relación de productos.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, dentro de los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada se encuentra *Un fármaco neuroléptico perteneciente al grupo de los denominados antipsicóticos atípicos,*



utilizando en el tratamiento de la esquizofrenia y de los maníacos depresivos severo trastorno bipolar, y la marca inscrita protege *Productos farmacéuticos*. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas protegen y distinguen están relacionados al estar dirigidos al sector de la salud, la marca registrada distingue productos farmacéuticos en general por lo que el producto distinguido por la marca solicitada puede encontrarse incluido dentro ese conjunto. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor.

En el presente caso los signos distinguen productos farmacéuticos, por lo que el análisis debe ser más riguroso ya que está de por medio la salud pública y en signos tan semejantes en el plano gráfico y fonético, podría confundirse el consumidor desde la forma de solicitarlos, el consumo sea que los tome del botiquín e inclusive hasta la misma receta médica según la caligrafía podría acarrear errores, que al final van contra el derecho del consumidor.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y



distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**NALIX**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**NATIX**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKATRADE INC.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, doce minutos con treinta segundos del veintinueve de octubre de dos mil catorce.

SEXTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARKATRADE INC.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos con treinta segundos del veintinueve de octubre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**NATIX**” en clase 5. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33