



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0027-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “LACTAFEM”

LABORATORIOS ANDROMACO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-9436)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 604-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintiséis de julio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-884-675, en representación de **LABORATORIOS ANDROMACO, S.A.**, sociedad inscrita según las leyes de Chile, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:10:09 horas del 26 de noviembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2015, la licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“LACTAFEM”** en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir *“preparaciones farmacéuticas para uso humano”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:10:09 horas del 26 de noviembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la marca propuesta.



TERCERO. Inconforme con lo resuelto la licenciada **Quintero Nassar**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

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, la nulidad o 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 julio al 1 setiembre de 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

a) **“LACTIFEM”** en clase 5, bajo el Registro No **227568** a nombre de **GINOPHARM, S.A.**, vigente desde el 14 de junio de 2013 y hasta el 14 de junio de 2023, para proteger y distinguir *“preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, complementos alimenticios para personas y animales, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes e improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”* (folio 66).

b) **“LACTOFIN”** en clase 5, bajo el Registro No **207589** a nombre de **DISOVI S.A.**, vigente desde el 11 de marzo de 2011 y hasta el 11 de marzo de 2021, para proteger y distinguir *“producto farmacéutico en jarabe, tabletas y polvos para personas intolerables a la lactosa”* (folio 67).



SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar el registro de “**LACTAFEM**” con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al analizarlo respecto de los signos inscritos resulta inadmisibles por razones extrínsecas, porque existe similitud y puede provocar confusión y riesgo de asociación en el consumidor respecto del objeto de protección, ya que se relaciona con los productos que protegen las marcas registradas previamente.

La licenciada **Quintero Nassar** argumenta que entre los signos cotejados existen suficientes elementos diferenciadores y característicos -a nivel gráfico, fonético e ideológico- que aportan la distintividad necesaria para coexistir en el mercado sin producir riesgo de confusión para el consumidor. Advierte que los signos **LACTAFEM** y **LACTIFEM** solamente tienen en común las letras LAC y la terminación FEM, el punto intermedio entre ambos es distinto y ello le permite diferenciarse. Respecto del signo **LACTOFIN**, su terminación es completamente disímil, lo que permite que al observarlas el consumidor pueda conocerlas sin problema alguno. Agrega que adicionalmente las tres marcas protegen o buscan proteger productos farmacéuticos que no son de libre consumo sino de comercialización regulada, por lo que deben adquirirse en farmacias y pidiéndolas por su nombre, por lo cual la objeción no tiene sustento dada la existencia de diferencias tan notables. En razón de dichos agravios, solicita se revoque la resolución recurrida y se proceda a continuar con el registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) concretamente en sus incisos a) y b), establece que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura conforme los supuestos definidos en esta norma, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o



servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En este mismo sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002), establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario. Dentro de ellas su inciso c), que exige realizar el examen de fondo dando “... *más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*”

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, tal como lo indicó la Autoridad Registral, resulta aplicable a este caso la normativa citada. Por ello, al examinar **LACTAFEM** respecto de **LACTIFEM** y **LACTOFIN**, haciendo énfasis en sus semejanzas, se evidencia que son muy similares, tanto a nivel gráfico como fonético.

Por otra parte, al confrontar el objeto de protección de cada una de las marcas cotejadas, es claro que, además de que se encuentran en la misma clase, es evidente que están estrechamente relacionados porque se trata “*productos farmacéuticos*” y por ello no pueden admitirse los agravios del recurrente, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ANDROMACO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:10:09 horas del 26 de noviembre de 2015, la cual se confirma.

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, N° 8039 y el



artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ANDROMACO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:10:09 horas del 26 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“LACTAFEM”**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora