



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0202-TRA-PI

Solicitud de inscripción de fábrica y comercio: “CRIAM”

NEOLPHARMA S.A DE C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11109-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0921-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas veinticinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal, del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número -1-390-435, en su condición de apoderado especial de la empresa **NEOLPHARMA S.A DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cinco minutos y veintidós segundos del primero de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de noviembre de 2010, por el Lic. **Federico C. Sáenz de Mendiola**, en su condición de apoderada de la empresa **NEOLPHARMA S.A DE C.V**, compañía organizada y existente bajo las leyes de México, con oficinas administrativas y de venta, exactamente en la ciudad de México, Distrito Federal, Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, CP. No. 14050, y el establecimiento fabril y bodegas en “Boulevard de los Ferrocarriles No. 277, Colonia Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, CP. 02300, México, DF, solicitó la inscripción



de la marca de fábrica y comercio: “**CRIAM**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos para uso humano.”*

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números setenta y dos, setenta y tres, y setenta y cuatro, de los días trece, catorce y quince de abril de dos mil once, y en razón de ello la Licda. **María de la Cruz Villanea**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CRIAM**” en **clase 05** internacional, solicitada por la empresa **NEOLPHARMA S.A DE C.V.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas y veintinueve minutos con veintiocho segundos del veintiséis de abril de dos mil once, se resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**CRIAM**” en clase 05 internacional, presentada por el apoderado de la empresa **NEOLPHARMA S.A DE C.V.**, la cual se deniega.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Federico C. Sáenz de Mendiola**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEOLPHARMA S.A DE C.V** interpuso para el día 20 de enero de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y Nulidad Concomitante, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas ocho minutos y cuarenta y tres segundos del dos de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CARIM**”, bajo el registro **78809**, en clase **05** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, inscrita desde el 11 de marzo de 1992 con una vigencia hasta el 11/03/2022. (doc. v.f. 51 y 52)

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, una vez analizados los signos en forma conjunta y conforme la normativa marcaria, doctrina y jurisprudencia, que el signo solicitado “**CRIAM**” y la marca registrada “**CARIM**” propiedad de la empresa opositora, se determinó que los signos en pugna contienen semejanza gráfica, lo cual puede inducir al consumidor a confusión, dado que ambos pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, o sea, que su giro comercial se encuentra en los mismos canales del mercado como lo es la industria farmacéutica, por lo que no es posible su



coexistencia registral y en razón de ello se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**CRIAM**” en clase 05 internacional, presentada por el apoderado de la empresa NEOLPHARMA S.A, de C.V., la cual se deniega.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente dentro de sus agravios en términos generales manifestó que analizando la oposición a marca de fábrica y comercio “**CRIAM**” en clase 05 internacional, debió ser analizada en una total unidad y nunca por partes como lo hace ver la sociedad opositora y reitero donde se acentúa cada vocablo: “**CRIAM**” y “**CARIM**”, como se puede apreciar los vocablos son semejantes, no constituyen no reúnen los elementos doctrinarios que puedan causar o constituir un elemento absolutamente elemental para que se vean como una semejanza que pueda venir a producir una confusión al público consumidor, por cuanto el vocablo “**CRIAM**” que no significa nada, que si bien ambas marcas tienen en común la letra inicial **C** y la letra **M** final que al pronunciarse no dice nada, son diferentes fonéticamente por lo cual no vienen a confundir al consumidor, dado que ambas marcas tienen diferentes pronunciamientos y es casualmente la totalidad del vocablo lo que las diferencia y permite su coexistencia registral, además de tomar en consideración que la marca solicitada “**CRIAM**” protege: “*Productos farmacéuticas para uso humano.*” Y la marca “**CARIM**” protege únicamente: “*Productos Dermatológicos.*” Por lo que solicito, rechazar la oposición interpuesta y en su lugar ordenar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**CRIAM**”, en **clase 05** internacional.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo a entrar al fondo del presente asunto es importante destacar que 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, 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, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca



inscrita confiere a su titular, que 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, tenemos que el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro 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***, ya que este 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 los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes, sean estas de carácter gráfico, fonético o conceptual, el cual hacen surgir el riesgo de confusión para el consumidor a nivel visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, corresponde al operador del Derecho realizar el cotejo marcario, 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 que despiertan 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 los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva, cabe resumir entonces para el caso bajo examen 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. En este sentido, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**CRIAM**” y la marca de fábrica inscrita “**CARIM**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, el signo propuesto contiene una evidente similitud nivel gramatical que no permite identificarlos de manera adecuada, dado que ambos signos comparten las mismas letras, y el hecho de que estas se encuentren en un orden distinto no le proporciona la distintividad suficiente al signo propuesto, y en razón de ello el consumidor puede encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual con respecto a los productos que se pretenden comercializar, como además del origen empresarial de los mismos, dado que dicha actividad mercantil se encuentra destinada a ser ejercida dentro de un mismo canal de distribución, sea en productos farmacéuticos de la misma clasificación internacional.

Ahora bien, siendo que la valoración realizada versa sobre productos relacionados con la salud pública el análisis a realizar debe ser más riguroso a efectos de que el consumidor pueda identificarlos de manera eficaz, sin que dude del producto que pretende adquirir en el mercado, en razón de ello la existencia de una identidad a **nivel visual** entre los signos contrapuestos, generado al utilizar las mismas letras dentro de su estructura gramatical es motivo suficiente para el rechazo de la solicitud, tal y como fue considerado por el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que comparte este Órgano de alzada, careciendo así de relevancia el cotejo a nivel auditivo, dado a que pese a que fonéticamente pueda tener algún grado de distintividad, ya visualmente a generado en el consumidor un grado de confusión tal en el que no se tenga la suficiente certeza del producto que pretende adquirir.



Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que al estar contenida la denominación propuesta en un término de fantasía, por ende sin un significado específico del que se requiera valoración, no se entra a realizar el respectivo cotejo.

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 similitud entre esos signos. Para estos casos 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 aplica para el caso bajo examen, en virtud de que tal y como fue analizado por el Registro, los signos se encuentran destinados dentro de la misma clase 05 de nomenclatura internacional de Niza, para comercializar productos relacionados con la actividad farmacéutica, o sea dentro del mismo sector del mercado, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Ahora bien en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como fue determinado por el Registro de la Propiedad Industrial, existe riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito “**CARIM**” propiedad de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el apoderado de la empresa **NEOLPHARMA**



S.A de C.V., y confirmar la resolución venida en alzada al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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 el Licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, apoderado especial de la empresa **NEOLPHARMA S.A DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cinco minutos y veintidós segundos del primero de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la inscripción del signo solicitado **“CRIAM”** 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.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez.

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora