



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0380- TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica “AMOXIBAY”

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2010-5386)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 944-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Kaiser-Wilhelm-Alle, 51373 Leverkusen, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas con veinticuatro minutos y treinta y un segundos del dieciséis de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de Junio de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.**, solicitó el registro como marca de fábrica “AMOXIBAY”, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro en fecha 3 de Noviembre del 2010, la Licenciada **María de la Cruz Villanea**, en su condición de apoderado especial de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** presentó oposición en contra del signo solicitado.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas con veinticuatro minutos y treinta y un segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de Marzo del 2011, la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada en el resultando anterior.

QUINTO. 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 a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

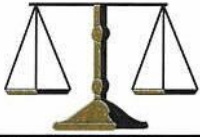
Redacta la Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro de la marca “**AMOXIDAL**” en clase 5 para distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebé: yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar los dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, vigente hasta el

19 de Noviembre del 2020, cuyo titular es **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.**

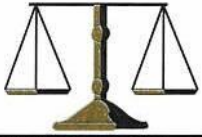
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**AMOXIBAY**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, la cual se denegó por considerar que mantiene una gran semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita “**AMOXIDAL**”, provocando la existencia de un riesgo de confusión que puede inducir a error a los consumidores dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, y ser productos que se comercializan en los mismos canales del mercado dentro de la industria farmacéutica, no siendo posible su coexistencia registral.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, se basan en que la marca inscrita si se distingue de la marca solicitada, por tener dentro de sus características elementos que no crearían confusión entre el público consumidor. Indica además que la resolución de la Oficina de Marcas es totalmente contraria con lo que aparece en los datos del Registro de la Propiedad Industrial, en el cual existen infinidad de marcas con el término “**AMOXI**”, dentro de las cuales señala **AMOXI-GOBENS N°56030**, **AMOXI-MAST N°79814**, **AMOXIBRON N°64230**, **AMOXIL N°45788**, **AMOXIPAN N°68203**, **AMOXIPOINT N°63875**, siendo precisamente la desinencia la que determina la diferencia entre todas las marcas mencionadas anteriormente y permitiendo la coexistencia de las marcas, por lo que entre las marcas “**AMOXIDAL**” y “**AMOXIBAY**” existen elementos suficientes para determinar que no se trata de la misma empresa y que los consumidores no van a ser inducidos a error. Finalmente cita la sentencia administrativa sobre el distintivo solicitado **HESAXOL HB** de las nueve horas con treinta y cinco minutos del nueve de octubre del dos mil , en la cual refiere la parte apelante que se dan los mismos elementos que en el caso jurisprudencial, por lo que su inscripción se puede dar sin ningún inconveniente.

Considera este Órgano Colegiado que aunque la marca solicitada utilice la raíz del componente químico en su producto ello le da un carácter evocativo al consumidor que no está prohibido por la ley marcaria, pues no se está apropiando del nombre de dicho componente. En productos que se



expenden bajo receta médica, por ser de uso muy especializado, esto es común, y más bien guían al profesional que da el diagnóstico sobre la composición del fármaco. Sobre la marca evocativa la doctrina señala: *“La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. Hace tiempo ya que se declararon registrables este tipo de marcas, distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas,....”* (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3era edición ampliada y actualizada, 1999, p. 34).

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que la denominación propuesta como marca, para el consumidor medio, no es el nombre usual con el que identifica los productos protegidos, por lo que no guarda semejanza gráfica, fonética ni ideológica con la inscrita **“AMOXIDAL”**, capaz de inducir a error a los consumidores. Del estudio comparativo entre los signos, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión en conjunto de ellos, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales, se determina, que en efecto no existe similitud entre la pretendida marca y la inscrita pues aunque tienen un mismo radical **“AMOXI”** sus desinencias **“BAY”** y **“DAL”** son distintas, lo cual no conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición. Si a esto aunamos la especialidad con la que se solicita **“AMOXIBAY”** respecto de los productos a distinguir, versus la generalidad de los productos que se protegen con la marca inscrita, tenemos que no se vislumbra probabilidad de que los signos sean susceptibles de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.**, y analizadas las marcas enfrentadas, este Tribunal no comparte el criterio esgrimido por el Registro de la Propiedad Industrial para denegar el signo solicitado **“AMOXIBAY”**, por lo cual considera que si son de recibo los alegatos formulados por el apelante al ser la desinencia de los vocablos **“AMOXIBAY”** y **“AMOXIDAL”** determinante para establecer diferencia entre estas.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

CUARTO. 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 del 12 de octubre de 2000) y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas con veinticuatro minutos y treinta y un segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, la que en este acto se revoca. 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.**

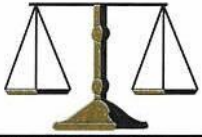
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36