



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0516-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “TRADOXIL”

Ferring B.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-3494)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 953-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, casado, Abogado, vecino de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-415-1184, en su calidad de Apoderado de la empresa **FERRING B.V.**, domiciliada en Hoofddorp, Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con siete minutos y veintidós segundos del veinte de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de abril de 2007, la Licenciada Bianca Madrigal Porras, en representación de la empresa **UNIPHARM (COSTA RICA), S.A.**, solicitó el registro del signo “**TRADOXIL**” como marca de comercio, para distinguir y proteger en **Clase 05** del nomenclátor internacional un analgésico opiáceo.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de junio de 2008, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **FERRING B.V.**, formuló oposición en contra de la citada



solicitud, por el registro previo a favor de su patrocinada de la marca “TRACTOCILE”, número **139991**.

III.- Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos y veintidós segundos del veinte de enero de dos mil nueve, se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta [sic] (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **HARRY ZURCHER BLEN**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**TRADOXIL**”, en clase 5 Internacional; presentada por **BIANCA MADRIGAL PORRAS**, en representación de **UNIPHARM, S.A.**, la cual se acoge (...)”.*

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2009, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **FERRING B.V.**, apeló la resolución referida, y expresó agravios mediante escrito presentado ante este Tribunal el 6 de julio de 2009.

V.- 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 causen indefensión a las partes o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se adiciona el Hecho Probado “1”, para agregar que el respaldo documental del registro de la marca “TRACTOCILE” se encuentra folios 42 y 43.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de No Probados.

TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO. La apoderada de la empresa UNIPHARM (COSTA RICA), S.A., solicitó el registro del signo “TRADOXIL”, como marca de comercio en **Clase 05** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger un analgésico opiáceo, a lo que se opuso el representante de la empresa FERRING B.V., por encontrarse ya inscrita a nombre de ésta la marca “TRACTOCILE” en esa misma **Clase 05** para distinguir y proteger fármacos para uso humano. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada se declaró sin lugar tal oposición y se admitió la solicitud de registro formulada, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de los signos contrapuestos, 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 (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía



asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>MARCAS INSCRITAS:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
TRACTOCILE	TRADOXIL

... siendo ambas meramente **denominativas**, esto es, compuestas por una palabra, desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marcas contrapuestas son, en términos visuales y ortográficos, dos signos muy poco parecidos entre sí, por cuanto aunque se inician con la sílaba “**TRA_**”, el resto de sus elementos las distingue totalmente, porque es “**_CTOCILE**” en la registrada, y “**_DOXIL**” en la solicitada, lo cual también tiene verdadera importancia al momento de verificarse el cotejo fonético.

En efecto, como derivación de lo anterior, se tiene que desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y orden que presentan las sílabas, consonantes y vocales, la pronunciación y escucha de “**TRACTOCILE**” y “**TRADOXIL**” son, conforme a la dicción común costarricense, totalmente diferentes y distinguibles una de la otra, razón por la cual los vocablos bajo análisis son, en términos fonéticos, completamente diferentes.

Y desde un punto de vista **ideológico**, por cuanto en definitiva “**TRACTOCILE**” y “**TRADOXIL**” son signos de fantasía, carentes de un significado conceptual debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, ni se trata de palabras de otro idioma, entre unos y otros no habría posibilidad de hallar alguna suerte de semejanza o igualdad.



Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existen motivos que impidan su coexistencia registral, por cuanto son más sus diferencias que sus semejanzas. Y si a esto se le aúna que a la postre, aunque una y otra marca distinguirían y protegerían productos de la misma Clase 05 del nomenclátor, no considera este Tribunal que el público consumidor medio pueda incurrir en un riesgo de confusión entre unos y otros, habida cuenta de que la marca solicitada, “TRADOXIL”, se destinaría a un único tipo de fármaco, lo que reduce, sin duda, su espectro de uso.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas y ser viable, por ende, su coexistencia registral, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apoderado de la empresa **FERRING B.V.**, por resultar improcedentes, y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos y veintidós segundos del veinte de enero de dos mil nueve, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

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 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con siete minutos y veintidós segundos del veinte de enero de dos mil nueve, la cual, en lo apelado, SE CONFIRMA.— Se tiene por agotada la vía administrativa.— Previa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.41.55