
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0314-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “Duo_Xetina”

INVEKRA S.A.P.I. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-57)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0438-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y un minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, abogada, vecina de Curridabat, San José, cédula de identidad 1-0812-0604, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVEKRA S.A.P.I. DE C.V.**, organizada, constituida y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Blvd. Adolfo López Mateos No. 314, Int. 3-A Colonia Tlacopac, C.P. 01049, Ciudad de México, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:30:31 horas del 28 de mayo de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Manolo Guerra Raven**, administrador de empresas, vecino de Escazú, San José, cédula de identidad 8-0076-0914, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABORATORIO RAVEN S.A.**, solicitó ante el Registro de la

Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Duo_Xetina**”, para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 17 de febrero de 2021 la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en la representación citada, se opuso a la inscripción de la marca alegando mejor derecho por la inscripción prioritaria de la marca **DUXETINA**, para distinguir en clase 5: productos veterinarios, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:30:31 horas del 28 de mayo de 2021, rechazó la oposición presentada por derechos de terceros según el principio de especialidad y los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y acogió la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ** apeló y expuso como agravios, que los signos presentan identidad gráfica y fonética que impide su coexistencia registral, producto de lo cual hay riesgo de confusión y además en la clase 5 el análisis debe ser más riguroso para proteger la salud pública.

Sostiene que las marcas comparten productos de la misma categoría y naturaleza, destinados a la salud de las personas, además los alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para improntas dentales, comparten los mismos canales de distribución, puntos de venta y por ende consumidores.

Asimismo, al ser más las semejanzas que las diferencias debe protegerse a la marca inscrita. Existe riesgo de asociación ya que al distinguir productos similares y con nombres tan similares, que se comercializan en los mismos canales de distribución, el consumidor puede creer que se trate de la misma empresa.

En respuesta a la audiencia concedida, se presenta escrito por **Harry Zurcher Blen**, como apoderado especial de la sociedad **LABORATORIO RAVEN S.A.** solicitando declarar sin lugar la apelación.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa oponente la marca “**DUXETINA**” bajo el registro número 289966, inscrita el 4 de agosto de 2020 y vigente hasta el 4 de agosto de 2030, para proteger y distinguir: productos veterinarios, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

TERCERO: 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.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley

de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) cuando el signo es idéntico o **similar**, como en el caso de marras, a una marca, registrada por un tercero desde fecha anterior, y distingue los **mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor**, y conforme al inciso b) si el uso del signo puede causar confusión, por ser idéntico o **similar a una marca registrada, y distingue iguales productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.**

Por lo tanto, para poder determinar la similitud de los signos es necesario su cotejo desde el punto de vista gráfico, fonético, ideológico y los productos o servicios a distinguir:

SIGNO SOLICITADO

Duo_Xetina

Productos farmacéuticos para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica.

SIGNO REGISTRADO

DUXETINA

Productos veterinarios, **alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos**, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Desde el punto de vista gráfico y fonético tal y como lo determinó en su momento el Registro de la Propiedad Intelectual no se requiere mayor esfuerzo para determinar que los signos presentan mayores semejanzas que diferencias. La única diferencia gráfica radica en la letra “O” y la raya “_”, lo que no pesa en la percepción del consumidor a la hora de apreciar el signo o pronunciarlo, por lo que en este caso se debe realizar la comparación de los productos que distinguen los signos para determinar la coexistencia registral, de conformidad con el principio de especialidad marcaria.

En esta línea de ideas es necesario traer a colación el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas que establece 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 a tenor de lo dispuesto en la norma citada se debe analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Realizado el correspondiente análisis, se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada (**productos farmacéuticos para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica**) se encuentra relacionada con algunos de los productos de la marca registrada, de forma específica con los **alimentos para bebés, emplastos y material para apósitos**.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho, y en el presente caso es importante resaltar como factor determinante la naturaleza y finalidad de los productos solicitados que en esta

ocasión se trata de productos farmacéuticos, ya que dentro de la lista que distingue la marca registrada se encuentran productos afines o relacionados, como lo son los **alimentos para bebés, emplastos y material para apósitos:**

Con respecto a **los emplastos** estos sí pueden entrar dentro de la gama de productos farmacéuticos ya que según el diccionario de la Real Academia se definen como: “preparado farmacéutico de uso tópico, sólido, moldeable y adhesivo” (<https://dle.rae.es/emplasto>), por lo tanto, para este producto sí existe un riesgo de confusión que no valoró el Registro.

En lo que respecta a los apósitos son definidos como: “material curativo o de protección que se aplica sobre una herida o lesión” (<https://dle.rae.es/ap%C3%B3sito?m=form>), por lo que también tienen relación directa con los productos farmacéuticos, además de que los canales de comercialización son los mismos.

Con respecto a los alimentos para bebés, algunos se relacionan con productos farmacéuticos por su composición medicinal y se expenden en farmacias, en especial si se contempla la existencia de cierto tipo de fórmulas en polvo para bebés que se expenden en este tipo de establecimientos.

Si bien es cierto la marca registrada protege otros productos que no se relacionan directamente con los productos farmacéuticos, los citados en los párrafos anteriores sí lo hacen, y dada la amplitud de la lista de los productos de la marca solicitada (**productos farmacéuticos para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica**), abarca en su totalidad a los emplastos, material para apósitos y alimentos para bebés.

Por lo anterior, el principio de especialidad desarrollado por el Registro de la Propiedad Intelectual no puede ser aplicado en este caso ya que se trata de signos casi idénticos y la marca solicitada al pretender proteger la amplia gama de productos farmacéuticos presenta identidad con los productos protegidos por la marca registrada citados, lo que indubitablemente genera riesgo de confusión para el consumidor final.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVEKRA S.A.P.I. DE C.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:30:31 horas del 28 de mayo de 2021, la cual en este acto se revoca.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVEKRA S.A.P.I. DE C.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:30:31 horas del 28 de mayo de 2021, la cual **SE REVOCA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33