



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0217-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO TADATAM**

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-11334

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0087-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas cincuenta y siete minutos del veinte de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Roxana Cordero Pereira, vecina de San José, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada de la empresa Zodiac International Corporation, organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, domiciliada en calle 50, Edificio Global Plaza, 6to piso, Ciudad de Panamá, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:06:04 horas del 26 de enero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Cordero Pereira, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica del signo

TADATAM

para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósticos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, producto para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, el abogado Claudio Murillo Ramírez, vecino de San José, cédula de identidad 1-0557-0443, representando a la empresa Marktrade Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Ave. Samuel Lewis y calle Gerardo Ortega, Edificio Central, 5to piso, Ciudad de Panamá, interpuso oposición, argumentando que lo solicitado lesiona derechos previos de su representada como titular de la marca TASTAM.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 16:06:04 horas del 26 de enero de 2024 declaró parcialmente con lugar la oposición interpuesta y determinó denegar lo pedido para productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, emplastos, material para apósticos,



material para empastes e impresiones dentales, y acoger la marca para preparaciones para uso veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, suplementos alimenticios para animales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, conforme al artículo 8 inciso a) concordado con el artículo 18 párrafo segundo, ambos de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto, y expuso como agravios:

1.- El Registro y la contraparte señalan, erróneamente, que la marca de su representada es similar y que no puede coexistir registralmente con la marca TASTAM. Se ha realizado un análisis erróneo y un cotejo subjetivo con respecto al signo en referencia.

2.- La contraparte delimitó los productos a “medicamentos para uso humano”, lo cual es un punto fundamental para considerar, ya que los consumidores de TASTAM siempre van a requerir a un profesional que realice una receta médica para adquirir este producto. Por lo que el consumidor nunca se verá afectado en ningún momento por la supuesta semejanza de los signos.

3.-La empresa MARKATRADE INC. comercializa y registra el producto como un medicamento cuyo componente es la TAMSULOSINA, se utiliza para el tratamiento de síntomas al orinar causados por la hiperplasia benigna de próstata, y se puede validar que este producto es de uso médico y se vende bajo receta, el doctor



que prescribe este medicamento tiene total conocimiento de que está indicado para la persona o consumidor con enfermedades de próstata.

4.- Al observar las marcas en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, se observa que TADATAM y TASTAM resultan diferenciables entre sí, pese a que comparten el prefijo TA, contienen elementos fonéticos distintos, hay falta de similitud gráfica al realizar la separación de las marcas, las letras “D” y “S” les dan una visualización diferente a los signos, por lo que pueden coexistir en el mercado costarricense sin generar riesgo de confusión en el consumidor.

5.- La similitud no debe ser la razón de rechazo de una marca, y mucho menos la similitud de uno de los elementos que conforman la totalidad del distintivo. El cotejo debe realizarse en atención al conjunto de elementos que lo integran y no de forma fraccionaria.

6.- Queda demostrado que la marca TADATAM es única, inconfundible y distintiva con respecto a la registrada.

7.- La ausencia de riesgo de confusión directa e indirecta constituye razón suficiente para solicitar al Registro que considere la posibilidad de la coexistencia de ambas marcas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a favor de la empresa oponente Markatrade INC., la marca de fábrica y comercio TASTAM, registro 321339, vigente hasta el 22 de enero de 2034, y distingue en clase



5 medicamentos para uso humano (folios 43 y 44 foliatura digital expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no tiene hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.



El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

[...]

Confrontando los signos marcas en conflicto, se determina que si existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la



situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

SIGNO SOLICITADO

TADATAM



Clase 5 productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósticos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, producto para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

MARCA REGISTRADA

TASTAM

Clase 5 medicamentos para uso humano.

A nivel gráfico, los signos son coincidentes en cuanto a las letras iniciales TA y las finales TAM, lo cual las hace altamente similares tanto a nivel gráfico como fonético, por verse y sonar casi igual, sin que las letras S y DA agreguen suficiente diferenciación entre los signos. No se cotejan a nivel ideológico por ser palabras de fantasía sin un significado concreto.

Al ser las palabras tan similares, se debe analizar si al caso bajo estudio se le puede aplicar el principio de especialidad marcaria, según establece el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas:

- 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.

De lo anterior se deduce que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Precisamente, las reglas que establece esta norma, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Conforme a lo anterior, la marca inscrita distingue productos farmacéuticos, por lo que, válidamente, el Registro de la Propiedad Intelectual, en uso de la facultad otorgada por el artículo 18 párrafo segundo de la Ley de Marcas, limitó el listado solicitado para otorgar parte de lo solicitado, sea la parte relacionada con el ámbito veterinario y la eliminación de plagas animales y/o vegetales, dando así vida al principio de especialidad marcaria en beneficio del otorgamiento de un registro que, si bien es parcial, es acorde con parte de lo solicitado y pone en balance los derechos previos de terceros con los de la empresa solicitante.



Respecto a los agravios expresados, no pueden ser acogidos, ya que se basan en las ideas de una diferencia entre los signos, que es inexistente, y también en que, al ser los productos del ámbito médico, siempre va a participar un profesional en su expedición, lo cual no siempre es cierto, ya que existen medicamentos que son de autoconsumo, y el listado propuesto es totalmente general, y no dirigido a un producto utilizado para el tratamiento de los síntomas al orinar, según indica la apelante.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira representando a Zodiac International Corporation, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:06:04 horas del 26 de enero de 2024, la que **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55