

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0531-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca de
fábrica y comercio (DENTY FARM) (3, 5)**

BASIC FARM S.A.S., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-3947)

Marcas y otros Signos



VOTO 0063-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y siete minutos del cuatro de febrero del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor de edad, divorciada, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-1149-188, vecina de San José, apoderada especial de BASIC FARM S.A.S., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Bogotá, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:41:45 horas del 26 de setiembre del 2018.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de BASIC FARM S.A.S., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción

de la marca de fábrica y comercio , para los siguientes productos:

- 1- **Clase 3** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Productos de higiene, cuidado, baño, limpieza y desinfección para animales y personas no medicados, tales como preparaciones para higiene dental, dentífricos, pastas dentífricas, enjuagues bucales, jabones, champú y bálsamos y cosméticos.*

- 2- **Clase 5** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Productos y preparaciones farmacéuticas y para uso veterinario, productos higiénicos y sustancias para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas.”*

Mediante resolución dictada a las 9:41:45 horas del 26 de setiembre del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: Denegar parcialmente la marca solicitada para los productos de la clase 3...; no existiendo objeción alguna en cuanto a los productos solicitados en la clase 5 internacional: Productos y preparaciones farmacéuticas y para uso veterinario, productos higiénicos y sustancias para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas.**

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de octubre del 2018, la representación de BASIC FARM S.A.S., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, pero sin fundamentar ningún motivo de su inconformidad, hasta que en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresó como agravios lo siguiente: “*Que considera que el Registro de la Propiedad Industrial está llevando a cabo un análisis erróneo del caso y que la inscripción del signo en clase 3 no causaría perjuicio alguno sobre los derechos adquiridos de terceros; manifiesta que el signo solicitado es una creación intelectual ingeniosa que combina una serie de elementos capaces*

de identificar productos en el mercado sin causar confusión en los usuarios. De ahí, hace su propio cotejo con el objetivo de demostrar la diferencia entre ambos signos con el objetivo de que el sugerido sea inscrito, partiendo de la visión de conjunto el público consumidor será capaz de juzgar la marca como un producto característico, único y de asociación a su propio origen empresarial sin caer en riesgo de confusión.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 255581, cuyo titular es BLENASTOR COMPAÑÍA ANONIMA, vigente al 23 de setiembre del 2026, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para capilares; enjuagues bucales, dentífricos” (folio 7 expediente principal).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe destacar como aspecto introductorio, que, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

En respuesta a lo anterior, el Tribunal Registral Administrativo, ha dictaminado que "... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras..." así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;" (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).


Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del idéntico o parecido *contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.*

Es entonces que la normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

De ahí que la marca propuesta y la marca inscrita del caso que se analiza son las siguientes:

<i>Signo</i>		
<i>Estado</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Registro</i>	-----	255581
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<p><i>Clase 3: Productos de higiene, cuidado, baño, limpieza y desinfección para animales y personas no medicados, tales como preparaciones para higiene dental, dentífricos, pastas dentífricas, enjuagues bucales, jabones, champú y bálsamos y cosméticos.</i></p> <p><i>Clase 5: Productos y preparaciones farmacéuticas y para uso veterinario, productos higiénicos y sustancias para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas.</i></p>	<p><i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para capilares; enjuagues bucales, dentífricos</i></p>
<i>Clase</i>	3 y 5	3
<i>Titular</i>	<i>BASIC FARM</i>	<i>BLENASTOR COMPAÑÍA ANONIMA</i>

Conforme al cuadro anterior, el Tribunal comparte en un todo el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial respecto al análisis que se hizo para la clase 3, ya que, no solo los signos son similares, porque ambos comparten el vocablo preponderante DENTY, sino también, los productos de la solicitada son idénticos, similares y relacionados con la marca en la clase 5 inscrita.

Ahora valorando lo dispuesto por el Registro en relación al otorgamiento total de la clase 5 solicitada, este Tribunal no está de acuerdo en otorgar la totalidad del listado, ya que el producto “*desinfectantes*” colisiona con los productos “*preparaciones para limpiar*” de la marca inscrita. Obsérvese que dentro de las “preparaciones para limpiar”, que constituyen ser términos totalmente genéricos y que no especifican concretamente de que se trata, pueden incluir desinfectantes que son preparaciones antisépticas para limpiar. De allí que el consumidor pueda ser objeto de alguna confusión empresarial, máxime que los signos son similares. Pero también, no solo es ese el motivo para eliminar dentro de ese listado los desinfectantes. Recordemos que la administración registral debe proteger el derecho de



exclusiva del titular de la marca , tal como así lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Para el caso concreto, dentro de la normativa marcaria es necesario citar el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés en su inciso e) dispone: “...**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: ...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; ...”. La regla ahí establecida, persigue evitar la confusión y la asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, como ya se indicó, el hacer

prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). La doctrina es conteste en indicar que: “... *La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. ...*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153**).

El Tribunal ha sido muy claro en establecer a través de su jurisprudencia, que, ante el cotejo de signos diferentes y productos o servicios idénticos, similares o relacionados, la marca solicitada no tiene ningún problema para acceder a la publicidad registral. Pero, ante signos similares o idénticos, que protegen productos o servicios similares, idénticos y relacionados, la marca no puede ser objeto de inscripción.

Para la clase 05 solicitada, los productos protegidos en el listado de ésta como en la inscrita son diferentes, excepto para el caso de los desinfectantes. Por ello con fundamento en el artículo 18 de la Ley de rito, el Tribunal limita ese listado, para que se elimine esos productos que riñen con los protegidos por el signo inscrito. De esta forma no se le causa un perjuicio al titular marcario y tampoco se deniega en su totalidad lo pedido por el solicitante, ya que incluso, la Administración Registral debe procurar inscribir las marcas pedidas. Al efecto este numeral dispone:

“...Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los

productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios...”

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: **“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”**, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Con lo anterior se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Con fundamento en lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada en la clase 3 provoca confusión y riesgo de asociación respecto del consumidor y por ello se confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, los signos son similares y los productos son algunos idénticos, similares y otros están relacionados. Para el caso de la clase 5, el Tribunal limita el listado y elimina del mismo los **desinfectantes**, ya que este producto está contemplado en la marca inscrita en clase 5. Por lo anterior se revoca parcialmente la resolución dictada por el citado Registro de las 9:41:45 horas del 26 de setiembre del 2018, en cuanto a la limitación indicada y se continúe con el trámite de inscripción de todos los demás productos en clase 5, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo

Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo 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 la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de **BASIC FARM S.A.S.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:41:45 horas del 26 de setiembre del 2018, la que en este acto y por las consideraciones que hace el Tribunal, se revoca parcialmente, para que se excluya de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada, los productos a distinguir y proteger únicamente “*desinfectantes*”. Continúe el Registro con el trámite de inscripción para todos los demás productos de la clase señalada, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impide. En todo lo demás queda incólume la resolución apelada. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Leonardo Villavicencio Cedeño

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/LVC/GOM