

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0257-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica KETOMICOL

Laboratorios América S.A.)

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 830-05)

VOTO No. 023-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del diez de febrero de dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Andrés Calvo Herra, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil noventa y tres –cero veintiuno, en su condición de Apoderado Especial de **LABORATORIOS AMÉRICA S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, domiciliada en la ciudad de Medellín, calle treinta, número cincuenta y cinco-veintiuno, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y nueve minutos cincuenta y dos segundos del primero de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de febrero de dos mil cinco, el señor Andrés Calvo Herra, en la condición con que comparece, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica, **KETOMICOL**, en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir un producto farmacéutico de uso humano.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas treinta y nueve minutos cincuenta y dos segundos del primero de junio de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita es similar a una inscrita denominada Ketonizol,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

pudiendo ello inducir al público consumidor a confusión, por existir similitud gráfica y fonética.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el señor Calvo Herra, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de junio de dos mil cinco, interpuso entre otro, recurso de apelación, alegando que las marcas encontradas KETOMICOL Y KETONIZOL, no tienen semejanzas suficientes entre ellas como para que puedan causar confusión alguna al público consumidor, por lo que pueden coexistir registralmente, haciendo un análisis gráfico y fonético entre ambas, por el que concluye la no existencia de una similitud y solicita se continúe con el trámite de inscripción.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados: Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el listado de posibles antecedentes de marcas, se indica el registro de la marca KETONIZOL, bajo el número 67461 de 24 de febrero de 1987, con vencimiento en el año 2007, en clase 5, propiedad de Gutis Products Corporation (folio 5).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados: No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: El recurrente solicita la inscripción de la marca de fábrica denominada KETOMICOL, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger un producto

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

farmacéutico de uso humano. El Registro de la Propiedad Industrial le rechaza dicha solicitud, aduciendo que el signo marcario es similar en su aspecto gráfico y fonético a otro inscrito denominado **KETONIZOL**, contraviniendo el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por esa circunstancia, declara sin lugar esa solicitud. El señor Calvo Herra en la condición con que comparece, no está de acuerdo con esa decisión y aduce básicamente como agravio, que las marcas no tienen semejanzas fonéticas suficientes entre ellas, como para que puedan causar confusión alguna al público consumidor, indicando, que pueden coexistir registralmente.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial establece que la inscripción de la marca solicitada, contraviene el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues ambos signos, **KETOMICOL Y KETONIZOL**, que corresponden al solicitado y al inscrito por su orden, son semejantes gráfica y fonéticamente. El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario. La doctrina también, ha dispuesto algunas pautas para hacer el examen de comparación entre marcas, en este caso, denominativas, pues ambas **ketomicol** y **ketonizol**, están conformadas por una palabra que forma un todo pronunciable.

Al respecto Fernández Novoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas tienen: a) el mismo número de sílabas, sea, cuatro de ellas, b) la misma raíz “**KETO**”, c) la sílaba tónica, que aunque la consonante sea diferente, ocupa la misma posición y es idéntica en su terminación “**OL**”, d) la sucesión de las vocales **E-O-I-O** fija una misma sonoridad, haciendo que el factor tónico que predomina es **KETO-I-OL**, tanto en una denominación como en otra.

La comparación anterior, indiscutiblemente nos lleva a establecer la similitud existente entre ambos signos, pues, desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en el número de sílabas, la raíz, en la terminación, en la sílaba tónica y en la posición de las vocales. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización similar, pues tienen la misma raíz, la misma terminación y la misma sílaba tónica.

Esa similitud gráfica y fonética encontrada entre las marcas controvertidas, corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que “...*el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro. (OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, pág. 109).

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en resolución del diecinueve de mayo de dos mil cuatro dijo: *“La prohibición de registro no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican.”*, y siendo que los productos que protegen ambas marcas son de la clase cinco, “productos farmacéuticos”, se debe ser aún más estricto en el análisis, pues se trata de productos de consumo humano, que tienen que ver con la salud de las personas y así lo ha expresado la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su resolución N° 271-2004 de las 9 horas treinta y cinco minutos del 12 de agosto de 2004, al decir: *“tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado”*.

QUINTO: Al determinar esta instancia que efectivamente la marca de fábrica **KETOMICOL** solicitada, no reúne esa condición de especialidad o disponibilidad referida en el considerando anterior, por ser similar a la inscrita **“KETONIZOL”**, contraviniendo con ello el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo establece el Registro **a quo**, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **LABORATORIOS AMERICA S.A.**, en contra de la resolución de las nueve horas treinta y nueve minutos cincuenta y dos segundos del primero de junio de dos mil cinco del Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039; 28 inciso d), 126, inciso c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la empresa **LABORATORIOS AMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y nueve minutos cincuenta y dos segundos del primero de junio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. 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.-**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Licda. Xinia Montano Álvarez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde