

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-261-TRA-PI

Solicitud de Registro de la marca de fábrica “METACET”

Laboratorios América, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 834-05)

VOTO N° 25 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas del trece de febrero de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado 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 calidad de *Apoderado Especial* de la empresa **LABORATORIOS AMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con domicilio social en calle 30 número 55-21 de Medellín, Colombia, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas un minuto treinta y cinco segundos del primero de junio de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “METACET”, para distinguir un producto farmacéutico de uso humano, en **Clase 05** internacional.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de febrero de dos mil cinco, la empresa Laboratorios América, S. A., presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “METACET”, en Clase 05 de la Clasificación Internacional, para distinguir un producto farmacéutico de uso humano.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas un minuto treinta y cinco segundos del día primero de junio de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca METATEC, en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

clase 05 internacional.-

TERCERO: Que contra la citada resolución, el representante de la empresa Laboratorios América, Sociedad Anónima, en fecha quince de junio de dos mil cinco, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que entre la marca Metacet solicitada y la marca Metatec registrada no existen semejanzas suficientes entre ellas, como para que puedan causar confusión alguna al público consumidor, concluyendo que pueden coexistir registralmente y, que de la comparación gráfica y fonética, se deduce que la marca Metacet tiene suficientes diferencias con Metatec, de forma que ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin crear confusión entre los consumidores.

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 el Juez Edwin Martínez Rodríguez ; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud: **1.-** Que en el “Listado de posibles antecedentes de marcas”, de fecha 08 de febrero de 2005, consta la inscripción de la marca “**METATEC**”, en clase 5, con fecha de registro 18 de marzo de 1999 y vencimiento al 18 de marzo de 2009, propiedad de Bayer Aktiengesellschaft (folios del 5 al 8). **2.-** Que el señor Andrés Calvo Herra, es apoderado especial de **LABORATORIOS AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA** (folio 4).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA: 1.-)

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “METATEC”, propiedad de Bayer Aktiengesellschaft, bajo el acta número 112481, desde el 18 de marzo de 1999 y con vencimiento al 18 de marzo de 2009 (folio 6), en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “METACET”, en clase 05 internacional para proteger un producto farmacéutico de uso humano, por considerar que, analizadas en forma global y conjunta tanto la marca inscrita como la solicitada, existe similitud gráfica y fonética pudiendo inducir a error u originar confusión al consumidor. 2.-) Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que no existe similitud gráfica ni fonética entre las marcas Metacet solicitada y la inscrita Metatec, sosteniendo que se está ante marcas que no tienen las semejanzas suficientes entre ellas, como para que puedan causar confusión alguna al público consumidor, por lo que pueden coexistir registralmente; que las letras “CET” en Metacet y “TEC” en Metatec son elementos diferenciadores entre las dos palabras, con lo cual se generan dos marcas gráficamente distintas; asimismo, que se crean dos marcas fonéticamente distintas, la pronunciación de ambas marcas no tienen ningún tipo de semejanza más que la pronunciación de las primeras tres letras y las últimas tres letras.

CUARTO: Al respecto, considera este Tribunal que no son de recibo los argumentos del gestionante, dado que, por el contrario a lo sostenido, del cotejo en conjunto de la marca inscrita “METATEC” y la solicitada “METACET”, se origina una similitud gráfica y fonética tal y como lo determinó el a-quo; que tal grado de similitud podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado, con la particularidad en este caso, que ambas marcas distinguen productos o preparaciones farmacéuticas, comprendidos dentro de la clase 05 de la nomenclatura internacional, lo cual obliga a que en la comparación de ambos signos el criterio a aplicar sea más riguroso, por estarse ante marcas farmacéuticas y por ende estar de por medio la salud humana. Si bien, como lo señala el recurrente, ambos signos presentan una identidad en su base (META) y en su terminación (CET y TEC) son diferentes, es de rigor hacer notar, que tal determinación no logra la suficiente diferenciación, toda vez que tales partículas no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la

similitud que se presenta, o el impacto visual o auditivo que producen las marcas confrontadas; por el contrario, vistas en su terminación, ambas contienen las mismas letras, únicamente que invertidas en su orden, lo cual podría con mayor probabilidad inducir a error al consumidor.

Adviértase además, que ambas marcas presentan el mismo número de sílabas, las vocales e, a, e que contiene la denominación que se pretende inscribir, se muestran en igual disposición que las de la ya inscrita, provocando que ambos signos presenten una pronunciación muy similar, lo que a la postre suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “Metacet”.

Asimismo, ha de tenerse en consideración, que como ambas marcas protegen preparaciones farmacéuticas para uso humano, se incrementa la posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto farmacéutico.

Es menester resaltar, que de acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que rigen la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado los productos o servicios idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, recoge como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, la de su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de contener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros. Dicha característica conlleva a que la marca deba cumplir con su función diferenciadora, la que resulta ser el fundamento del derecho marcario, pues se protege a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro.

Dentro de la citada ley, se incluye como prohibiciones referentes al registro de un signo marcario, aquellas dirigidas a evitar la confusión y resguardar los derechos conferidos al

titular por el registro de la marca o derechos de terceros. Al efecto, el artículo 8° de la ley de cita, señala, “ *Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y su inciso a) establece la figura del riesgo de confusión y lo impone como causal de irregistrabilidad “ al indicar que; ...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.*” Dicho numeral en relación con el 25 del referido cuerpo legal, sustentan la razón del derecho exclusivo de uso sobre la marca que la ley otorga al titular de un signo marcario y, el inciso a) del artículo 8° citado prevé con claridad, que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse dos presupuestos, a saber: que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado. Así, se trata de evitar la confusión en el consumidor a la hora de elegir los productos, lo que resalta el objetivo primordial del derecho marcario.

Dentro de las reglas para calificar semejanzas que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el inciso f) impone como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripción, la posibilidad de que dicha confusión entre los signos confrontados se produzca para tener por configurada la prohibición del citado inciso a) o la similitud entre ellos.

El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial Goicoechea, en la resolución N° 271-2004, de las nueve horas treinta y cinco minutos del 12 de agosto de 2004, sobre el tema señaló: “ *IV.-... desde vieja data, las resoluciones de esta sección del tribunal, han dispuesto – que en caso de duda se debe proteger a la marca ya inscrita. Además, 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. Así las cosas, considera este órgano colegiado que ese leve cambio en el elemento denominativo que se evidencia en ambos signos, no constituye un elemento lo suficientemente diferenciador como para permitir la coexistencia registral, pues el público consumidor puede verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo titular de ambos signos*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

marcarlos. (...) Cabe transcribir para el caso bajo estudio lo expresado por el tratadista argentino Breuer Moreno (2º edición, pág 257-258) que dice: “ No es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionadas; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible.” Y agrega más adelante: “Ningún perjuicio sufre el solicitante con el rechazo de la marca; grandes y irreparables pueden ser los del titular de la marca registrada si aquella se concede.”...”, además puede consultarse Otamendi, Jorge “Derecho de Marcas, 2ª Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pág.217, y de este Tribunal la resolución N° 7 de las quince horas del cuatro de enero de 2006.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y jurisprudencia citadas, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “Metacet” para distinguir un producto farmacéutico de uso humano, en clase 5 de la nomenclatura internacional, no podría autorizársele su inscripción, conforme lo petitionado, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, toda vez que guarda similitud con la marca previamente inscrita “Metatec” que protege igualmente preparaciones farmacéuticas para uso humano, determinándose que el signo propuesto no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto existe la probabilidad de poner al consumidor en riesgo de confusión, ya sea en cuanto al origen empresarial o bien al realizar la elección del producto. Por lo anterior, resulta procedente rechazar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad apelante y confirmarse en todos sus extremos la resolución venida en alzada.

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 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Andrés Calvo Herra, en su condición de Apoderado Especial de **LABORATORIOS AMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas un minuto treinta y cinco segundos del primero de junio de dos mil cinco, la cual 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez