

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0642-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “OMATRAL”

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-2283)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0289-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas del veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada especial de la empresa ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Calle 50, Edificio Global Plaza, sexto piso, Panamá, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:09:42 horas del 30 de octubre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de marzo de 2017 por la Licda. Roxana Cordero Pereira, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada de la compañía ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “OMATRAL” en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y*

sanitarias para uso médico; alimentos y sustancia dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungidas, herbicidas.”

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números 81, 82 y 83 de los días 2, 3, 4 del mes de marzo de 2017. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de junio de 2017, la licenciada María Vargas Uribe, abogada, cedula de identidad 1-335-794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía MERCK KGAA, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:09:42 horas del 30 de octubre de 2017, se dispuso declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda. Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, interpuso para el día 7 de noviembre de 2017, en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las 10:13:31 horas del 10 de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “...*Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria...; y admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada,*”

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, 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 tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

- 1) Marca de fábrica “DOMATRA” registro 156240, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico”*, inscrita el 3 de febrero de 2006 y vigencia al 3 de febrero de 2026, propiedad de la empresa MERCK KGAA. (v.f 68)

- 2) Marca de fábrica “DOMATRA PLUS” registro 1644510, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas para uso médico”*, inscrita el 4 de diciembre de 2006 y vigencia al 4 de diciembre de 2026, propiedad de la empresa MERCK KGAA. (v.f 70)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió acoger la oposición planteada por la empresa MERCK KGAA, contra el registro de la

marca de fábrica y comercio “OMATRAL” en clase 05 internacional, presentada por la compañía ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, en virtud de determinar que entre el signo solicitado y los registros inscritos puede existir riesgo de error o confusión para el consumidor con relación a los productos que se pretenden comercializar y su respectivo origen empresarial. Lo anterior, dado que del estudio integral de los signos se comprueba la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica, aunado a que protegen productos similares y directamente relacionados dentro de la misma actividad mercantil, lo que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que le permita identificarlos e individualizarlos. Por lo que, siendo inminente el riesgo al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando además el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, lo que trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, dentro de su escrito de agravios manifestó que los productos de la marca solicitada son diferentes, ya que no tienen el mismo uso y solo pueden ser comercializados bajo autorización de un profesional médico. Agrega, que los signos son diferentes, y que debieron ser analizados sin descomponer la unidad conceptual, fonética, gráfica e ideológica, tomando en cuenta la totalidad de las letras, sílabas y palabras que conforman las marcas en conflicto, y realiza el cotejo respectivo. Concluye que la marca denominativa pedida “OMATRAL” es única, inconfundible y distintiva con respecto a las marcas registradas, en consecuencia, no incurre en las causales de inadmisibilidad señaladas por el Registro. Por lo anterior solicita se declare con lugar el presente recurso y se continúe con el proceso de inscripción. Mediante escrito visible a folio 49 del legajo de apelación, la representante de la compañía apelante desiste de la oposición y solicita se continúe con el trámite correspondiente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y LOS AGRAVIOS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren en el comercio. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho

del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la oposición incoada por la empresa MERCK KGAA, toda vez que la marca de fábrica y comercio solicitada “OMATRAL” para la clase 05 internacional, presentada por la empresa ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, y los registros que se encuentran inscritos bajo las denominaciones “DOMATRA” y “DOMATRA PLUS”, ambos en clase 5 internacional, propiedad de la empresa MERCK KGAA, tal y como fue analizado presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a nivel visual los signos cotejados: “DOMATRA” y “DOMATRA PLUS” que se encuentran inscritos, contienen la marca solicitada “OMATRAL”, siendo que comparten en su estructura gramatical la frase OMATRA, la cual es la parte más perceptible entre los signos, por lo que, el contenido de la letra “L” en el signo propuesto no le proporciona la carga distintiva necesaria.

Aunado a ello, el elemento “PLUS” adicionado al signo inscrito es una palabra en idioma inglés que traducido al español significa “MÁS” siendo dicha expresión de connotación genérica o usanza común que no podría ser apropiable por parte de un tercero, por ende, este tipo de elementos son excluidos del análisis que realiza el operador jurídico, ello en concordancia con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, obsérvese que las denominaciones “DOMATRA” y “OMATRAL” comparten la misma cantidad de letras, sin embargo, la letra “D” contenida en el registro inscrito, con relación a la letra “L” del signo petitionado a nivel auditivo se escuchan de manera similar, lo cual podría inducir a que el consumidor relacione las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial.

A nivel ideológico, si bien es cierto la expresión empleada “OMATRA” se encuentra dentro de la gama de denominaciones de fantasía, sea, que no tiene un significado específico, esta expresión a diferencia de lo que estima la recurrente, se encuentra contenida como se indicó líneas arriba dentro de la marca inscrita, lo cual conlleva a que el consumidor las relacione, dado que estas se perciben y escuchan de manera muy similar. Lo anterior, en virtud de que de las siete letras que componen el signo solicitado, solo una de ellas difiere del contenido del registro inscrito, sea, la letra “L” siendo esta diferencia mínima que no produce la distintividad suficiente entre una y otra, procediendo su denegatoria conforme al artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias.

En consecuencia, al contener las denominaciones tales semejanzas en su conformación gráfica, estas evocan las mismas o similares ideas en la mente del consumidor respecto de los productos que comercializa la marca inscrita, lo cual conlleva a que el consumidor las relacione como si fuesen del mismo origen empresarial, induciendo inevitablemente a confusión al consumidor. En este sentido, queda claro que el signo pedido no cuenta con elementos suficientes que le permitan coexistir con las marcas inscritas, por lo que, las argumentaciones realizadas por la apelante no son acogidas.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, por cuanto el signo propuesto “OMATRAL” pretende la protección de: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancia dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungidas, herbicidas”*, presentado por la compañía ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, respecto de los registros inscritos: “DOMATRA” registro 156240 y “DOMATRA PLUS” registro 1644510, protegen: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico”*, propiedad de la empresa MERCK KGAA, todos en clase 5 internacional. Tal y como se desprende, los productos que protegen las marcas, evidentemente no solo se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sea, “productos farmacéuticos” lo cual contempla toda la gama de productos que se pretenden proteger, sino que, además, dirigidos al mismo sector de los consumidores, y es en razón de ello que el riesgo de error y confusión es inevitable. Máxime, que este Tribunal en forma reiterada ha establecido que, en materia de fármacos el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Aunado a ello, es importante destacar que el consumidor medio percibirá los productos de una u otra marca de la misma manera, dada su similitud y siendo que se encuentran destinados a una misma actividad comercial “farmacéutica” podría causar el ya señalado riesgo de confusión, dado que los productos que ambas comercializan son afines y en consecuencia no podría otorgarse su protección registral.

Así las cosas y en apego al artículo 1 de la Ley de Marcas, en lo que interesa dice:

“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares

de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...].” (Destacado no corresponde al original)

En tal sentido, corresponde a la Administración registral, proteger a las marcas ya registradas, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de las mismas 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). De esta forma, 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. Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo dicho contexto, tenemos claro entonces que se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, lo cual a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto, dado que la marca de fábrica y comercio propuesta “OMATRAL” puede conllevar a ese riesgo con respecto a los registros inscritos, por cuanto como se indicó líneas arriba pretende la protección de productos similares y relacionados dentro de la misma actividad comercial.

En este sentido, debe quedar claro que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma

especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado.

Finalmente, con relación al desistimiento incoado por la compañía opositora MERCK KGAA, visible a folio 49 del legajo de apelación, y quien además solicita se continúe con el trámite correspondiente. Al respecto, este Tribunal estima procedente señalar al apelante que dicha solicitud no es procedente en virtud de que, pese al desistimiento entablado por su mandante, las causales de inadmisibilidad continúan implícitas en el contenido del denominativo propuesto “OMATRAL”, en clase 05 internacional, presentado por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, procediendo el rechazo de la solicitud marcaría. En consecuencia, se rechaza su solicitud.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “OMATRAL”, en clase 05 internacional, presentado por la compañía ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, generaría riesgo de error y confusión, como asociación empresarial con respecto a los registros inscritos propiedad de la compañía MERCK KGAA, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la empresa ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:09:42 horas del 30 de octubre de 2017, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando con lugar la oposición planteada por la empresa MERCK KGAA, y rechazando la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “OMATRAL”, en clase 05 internacional.

QUINTO. 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 y 29 del

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto 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 Licda. Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la empresa ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:09:42 horas del 30 de octubre de 2017, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando con lugar la oposición planteada por la empresa MERCK KGAA, y rechazando la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “OMATRAL”, en clase 05 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Roberto Arguedas Pérez

Priscilla Loretto Coto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora