

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0165-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: ALFA BASE

LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-10757)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0462-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas del catorce de setiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación presentado por la licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, mayor, abogada con cédula de identidad número 1-1290-753 vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Argentina domiciliada en Buenos Aires, en Carhue 1096 contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos diecisiete segundos del veintisiete de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2013, por la licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **ALFA BASE** en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“todo tipo de preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; desinfectantes; preparaciones para la*

destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con catorce minutos y diecisiete segundos del veintisiete de febrero de dos mil catorce dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución la licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de marzo de 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- ALFA VITAMINS bajo el número de registro 130768, vigente desde el 20 de diciembre de 2001, hasta el 20 de diciembre de 2021 para proteger y distinguir en clase 5 “*Vitaminas*”

(f. 13 Legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**ALFA BASE**” con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito “**ALFA VITAMINS**” denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte la apelante en su escrito de apelación solicita que el Registro deje en suspenso el presente proceso hasta que se resuelva la solicitud de cancelación por falta de uso del registro de la marca ALFA VITAMINS, registro número 130768, cuyo titular es Alfa Vitamins Laboratories, Inc, a lo que el Registro accedió según consta en la resolución dictada a las 09:48:53 del 7 de marzo de 2014.

Sin embargo, según resolución de las 15:36:58 del 13 de marzo de 2017, el Registro levantó el suspenso, ya que el procedimiento de cancelación por falta de uso fue rechazado mediante resolución en firme del 12 de agosto de 2014 y confirmada mediante el voto 220-2015 de las 13:40 horas del 10 de marzo de 2015 por este Tribunal.

Ante ello, el Registro mediante resolución de las 15:48:25 del 13 de marzo de 2017 resuelve rechazar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 15:50:35 de la misma fecha que la anterior, admite el recurso de apelación.

Otorgada la audiencia a la recurrente por el plazo de quince días hábiles mediante resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil diecisiete, para que presente sus alegatos y otras pruebas al Tribunal, la apelante hace caso omiso de ello y no presenta ante el Tribunal, alegato alguno que conlleve a modificar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de 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, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los

productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual– Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).**

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se asocian perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA

ALFA BASE

Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: *“todo tipo de preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas,*

herbidas”

MARCA INSCRITA

ALFA VITAMINAS

Clase 5” para proteger y distinguir: “vitaminas”.

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por la apoderada de la compañía **LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L.**

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo solicitado “**ALFA**” se encuentra contenido en el registrado, siendo éste el factor tópico y preponderante que el consumidor va a recordar al momento de acceder a la marca.

Por otra parte, en cuanto a los productos protegidos se encuentran relacionados. Este hecho hace que no se pueda aplicar el principio de especialidad, como se desarrollará más adelante, y en ese sentido se aplica el artículo 8 incisos a) y b).

Este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios, tal como se expone en el inciso a) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas.

A su vez ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en el inciso b): *si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”(el subrayado no es del original)

Y es que, al ser la finalidad de una marca, lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Por otra parte, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan, porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relaciona. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente diferentes, que no sean susceptibles de ser relacionados, que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“todo tipo de preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”* y el signo inscrito protege: *“vitaminas”*.

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es

precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos diecisiete segundos del veintisiete de febrero de dos mil catorce la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos diecisiete segundos del veintisiete de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora