



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0832- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Marca “FABOP”

SAVANT PHARM S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3966-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 078-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil doce

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, apoderada especial de la sociedad **SAVANT PHARM S.A**, una sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Argentina, domiciliada en Ruta Nacional N°19, km 204, CP X2432ADI, el Tío, Provincia de Córdoba, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y tres minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de mayo de dos mil diez, por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la sociedad **SAVANT PHARM S.A**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **FABOP** en clase 05, para proteger y distinguir “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cuarenta y tres minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de setiembre de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada*”

TERCERO. Que la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la sociedad **SAVANT PHARM S.A**, presenta recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y tres minutos cincuenta y un minutos del diecisiete de setiembre de dos mil diez.

CUARTO. Que 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca a favor de **LABORATORIOS PISA, S.A DE C.V**

1) **FALOT** bajo el registro número 126032, para proteger en clases 05 internacional: “Todo tipo de medicamentos y productos de uso humano y veterinarios”. (Ver a folios 81 a 82 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución del presente caso.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar lo siguiente: (...) *c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral del marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “FABOP” como signo propuesto y “FALOT” como marca inscrita son signos muy similares. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado; d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es muy similar, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar...”*

Por su parte la apelante de la compañía **SAVANT PHARM S.A** indica que su representada solicitó la limitación de productos, por lo que la marca solicitada no contraviene ninguna norma de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además de que existen múltiples diferencias entre los dos signos distintivos para permitir su coexistencia pacífica, ya que las marcas a pesar de compartir la misma clase, promocionan un giro no totalmente idéntico en el mercado siendo que la marca registrada protege todo tipo de medicamentos y productos de uso humano y veterinarios y la marca solicitada pretende proteger productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, y que la denominación FABOP protege una línea de medicamentos de variada naturaleza, por lo que concluye que los signos pueden coexistir.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **SAVANT PHARM S.A** y a efecto de



resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

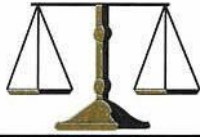
De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen

SIGNO SOLICITADO

FABOP



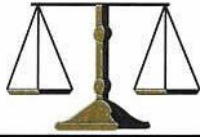
Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas”.

SIGNO INSCRITO

FALOT

Clase 5: Todo tipo de medicamentos y productos de uso humano y veterinarios

Siendo de tipo Denominativo tanto el signo solicitado como el inscrito, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente, en este escenario se observan elementos que hacen posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada. Nótese que gráficamente existe una gran similitud por cuanto en ambas la solicitada **FABOP** y el inscrito **FALOT**, no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la distintividad que debe tener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado, asimismo en cuanto al cotejo fonético la pronunciación de ambas es muy similar, por lo que en el plano visual los signos resultan ser semejantes y más aún protegen en la misma clase internacional productos farmacéuticos, y todo tipo de medicamentos, siendo los signos confundibles, lo que genera que el riesgo de confusión sea mayor, siendo además productos que se comercializan en lugares similares. Con respecto a los argumentos de la solicitante los mismos deben ser rechazados ya que entre los signos en conflicto no se encuentran las diferencias suficientes que permitan su coexistencia en el mercado y los alegatos en torno a la limitación en la lista de productos,



deben rechazarse por cuanto al presente caso no resulta de aplicación el principio de especialidad al existir relación directa en los productos de ambos signos, toda vez que las listas de productos no solo no deben ser idénticos, sino que no debe existir relación entre los mismos para evitar riesgo de asociación directa o indirecta.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la, apoderada especial de la sociedad **SAVANT PHARM S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y tres minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de setiembre de dos mil diez.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y de doctrina y que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti apoderada especial de la sociedad **SAVANT PHARM S.A**



en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y tres minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de setiembre de dos mil diez, la cual se confirma, rechazando la inscripción de la marca **FABOP**. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.