

Expediente N°: 2006-0375-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca: “OSIREX (Diseño)”

Irex Internacional S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5453-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 103-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del diecinueve de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Ricardo Amador Céspedes**, mayor de edad, casado una vez, empresario, vecino de Curridabat, San José, titular de la cédula de identidad número uno-ciento cuarenta y cuatro-ochocientos setenta y nueve, en su calidad de *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma* de la empresa **IREX INTERNACIONAL, S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, y titular de la cédula de persona jurídica número tres-cero doce-cero cuarenta y siete mil trescientos noventa y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado 23 de julio de 2004, el señor **Manrique Constenla Umaña**, en representación de la empresa **GRUPO CONSTENLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio:



...en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir desinfectantes.

II.- Que una vez efectuada la publicación de ley, mediante el escrito presentado el 1º de diciembre de 2004, el señor **Ricardo Amador Céspedes**, en representación de la empresa **IREX INTERNACIONAL, S.A.**, formuló una oposición a la inscripción de la marca recién señalada, por tener inscrita esa sociedad la marca “**IREX**”, con los registros números **72021** y **122359**, para proteger y distinguir productos de la misma **Clase 05** para la que se solicitó la propuesta.

III.- Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de IREX INTERNACIONAL, contra la solicitud de inscripción de la marca OSIREX (DISEÑO) en clase 05 internacional, presentada por GRUPO CONSTENLA SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se ACOGE... NOTIFÍQUESE”.***

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de setiembre de 2006, el señor **Ricardo Amador Céspedes**, en representación de la empresa **IREX INTERNACIONAL, S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 15 de febrero de 2007, expresó agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que causen indefensión o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental a la que se refiere la resolución dictada a las catorce horas con quince minutos del diecisiete de enero de dos mil siete, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 171 y 172 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal cita como hechos con tal carácter, los siguientes:



- 1º Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “IREX”, bajo el registro número **72021**, perteneciente a la sociedad **IREX INTERNACIONAL S.A.**, para distinguir y proteger en **Clase 05** del nomenclátor internacional, desinfectantes (ver folio 220).
- 2º Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “IREX (DISEÑO)”, bajo el registro número **122359**, perteneciente a la sociedad **IREX INTERNACIONAL S.A.**, para distinguir y proteger en **Clase 05** del nomenclátor internacional, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos; material para improntas dentales; y desinfectantes (folio 216).
- 3º Que la marca “IREX”, perteneciente a la empresa **IREX INTERNACIONAL S.A.**, se encuentra inscrita en Panamá (folio 92); Puerto Rico (folios 88-91); y Guatemala (folios 92-94).
- 4º Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “OSIREX”, bajo el registro número **137918**, perteneciente a la sociedad **GRUPO CONSTENLA S.A.**, para distinguir y proteger en **Clase 05** del nomenclátor internacional, desinfectantes (ver folios 171 y 172 del expediente).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, de utilidad para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. *Delimitación del problema.* El señor **Manrique Constenla Umaña**, en representación de la empresa **GRUPO CONSTENLA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “OSIREX (DISEÑO)”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir desinfectantes, solicitud a la que se opuso el señor **Ricardo Amador Céspedes**, en representación de la empresa **IREX INTERNACIONAL, S.A.**, por cuanto ésta tiene inscritas las marcas “IREX” e “IREX (DISEÑO)”, con los registros, respectivamente, **72021** y **122359**, para proteger y distinguir productos de la misma **Clase 05** para la que se solicitó la propuesta.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Entonces, por cuanto el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en la resolución venida en alzada, rechazar esa oposición y conceder la solicitud de inscripción formulada, ante la apelación presentada por la empresa opositora, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, en este caso:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
	

... con el propósito de esclarecer la existencia de alguna similitud, o no, entre tales signos, para determinar la eventual posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

QUINTO. **En cuanto al riesgo de confusión.** En casos como el presente, debe tenerse claro que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente

lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; 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. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe

precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

SEXTO. *Cotejo marcario de la marcas enfrentadas.* La disparidad de criterios ventilados en esta oportunidad, obliga a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)*, debiéndose recordar que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000, pp.48-49).*

Conforme a lo expuesto, debe señalarse que la marca **"IREX"**, tiene un elemento denominativo, escrito con letras de color rojo y una pequeña orla de color blanco, contenido dentro de un cuadro de color azul que presenta un dibujo o diseño de forma ovalada en color amarillo, y lo que se antoja que podría ser un haz de líneas de color blanco a manera de un destello. En el caso de **"OSIREX"**, su elemento denominativo presenta esa palabra con un diseño estilizado de su grafía, hecho con letras en color azul claro, y que lo muestra no en una posición natural, es decir, horizontal, sino que ligeramente curvado hacia arriba en ambos extremos. Y es sobre esta base que se debe realizar el *cotejo marcario* de las marcas en controversia.

Así, se tiene que desde un punto de vista *gráfico*, tales marcas son, en términos ortográficos, muy parecidas, pues es evidente que la marca inscrita, **"IREX"**, *se encuentra contenida*

totalmente en la marca solicitada, “OSIREX”, diferenciándose únicamente por la sílaba inicial de ésta: “OS_”, por lo que se deduce que comparten el mismo sufijo “_IREX”, que coincide con la marca inscrita, y que es precisamente uno de los argumentos de la oposición rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial.

Desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian muy parecido, toda vez que en el habla común, la fuerza de la vocal “O_” de la marca solicitada se debilita por la consonante “_S_” que le sigue, debilidad que se acrecienta por el fenómeno de la *aspiración* de ésta cuando, como en este caso, se encuentra en posición final de sílaba (véase en igual sentido la entrada “S” del Diccionario Panhispánico de Dudas, Real Academia de la Lengua Española, 1ª edición, octubre de 2005).

Y desde un punto de vista ideológico, como ambas marcas carecen de un significado conceptual debido a que no están registradas por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de

distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

... este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido reiteradamente por la empresa opositora, **IREX INTERNACIONAL, S.A.**, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales a los identificados por la marca que se encuentra inscrita. Y es que ocurre, que analizados de manera global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo “**OSIREX**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad respecto del signo “**IREX**”, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan las respectivas empresas titulares, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional.

Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que los compradores de los productos, por no tener que ser, necesariamente, consumidores expertos o calificados, les atribuya a aquellos, por la similitud que guardan tales marcas, y en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, lo cual contraviene el espíritu de la normativa marcaria de la cual este Tribunal debe ser garante. Ese riesgo aumenta, si se considera que por tratarse de un mismo tipo de producto el que se protegería con las marcas contrapuestas, es decir, “desinfectantes”, existe la posibilidad de que coincida su exposición en los puntos de

venta, tengan los mismos centros de distribución, y compartan en general el mismo lugar en donde se expendan al público, lo que también podría provocar, reforzándose ese error, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen común.

De tal manera, resultaría improcedente la coexistencia registral de las marcas “**IREX**” y “**OSIREX**”, por cuanto por las consideraciones expuestas, se deduce que podría darse una evidente conexión competitiva entre las empresas titulares de aquellas, que provocaría un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y otra marca, porque tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar en esta materia.

SÉPTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como de permitirse la inscripción de la marca “**OSIREX (DISEÑO)**”, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, incisos **b)** y **c)**, de la Ley de Marcas, lo procedente es, por mayoría, declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis, la cual se revoca en todos sus extremos, para en su lugar disponer que se acoge la oposición presentada por la empresa **IREX INTERNACIONAL, S.A.**, respecto de la solicitud de inscripción de la referida marca presentada por la empresa **GRUPO CONSTENLA S.A.**, solicitud que por las razones expuestas, se rechaza.

OCTAVO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, y citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado en contra

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis, la cual se revoca en todos sus extremos. Se acoge la oposición presentada por **IREX INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, respecto de la solicitud de inscripción de la marca “**OSIREX (DISEÑO)**”, en Clase 05 de la Clasificación de Niza, presentada por **GRUPO CONSTENLA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitud que se rechaza. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El Juez que suscribe salva el voto, en el sentido que, de previo a dictar la resolución de

fondo, debe darse audiencia al Grupo Constenla Sociedad Anónima, sobre la prueba documental presentada por Irex Internacional S.A. que consta visible a folios 216 y 220, para garantizar así el derecho de defensa y someter dichos elementos probatorios al contradictorio.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA.

MARCA INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS.