RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente Nº 2010-0809-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio: "ROZELAIC"

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3538-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO Nº 1248-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas treinta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro – seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderado especial de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y un minutos y quince segundos del cuatro de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de abril de dos mil diez, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades arriba indicada, en su condición de apoderada de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION,** debidamente organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, domiciliada en primer piso, Edificio Comosa, Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y un minutos y quince segundos del cuatro de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***"(…,) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (…,)."***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION,** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas veinte minutos y cuarenta y siete segundos del veintiuno de septiembre de dos mil diez, resolvió; ***"(…,) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…,) y admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (…)."***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **"ROSALIAC" (DISEÑ0),** bajo el registro número **147022,** en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la sociedad **LA ROCHE-POSA Y LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE,** solicitud número 2003-0008595, inscrita desde el 04 de mayo de 2004 con una vigencia hasta el 04 de mayo de 2014, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos a saber cremas dermatológicas. **(Diseño)**

ROSALIAC

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 rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** denominada **"ROZELAIC",** al determinar conforme el estudio y análisis realizado que la solicitud del registro propuesto es inadmisible por derechos de terceros, por cuanto pretende proteger productos similares en la misma clase internacional inscrita, que dentro del cotejo realizado entre ambas hay similitud gráfica y fonética, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir suficiente distintividad que permita identificarlos e individualizarlos en el comercio, afectando no solo el derecho de los consumidores, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir sus productos, por lo que no es posible su coexistencia registral, al contravenir con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios alegó: que el hecho de que dos marcas compartan algunos rasgos similares, eso no basta para catalogar a una marca como carente de distintividad, que para efectos de erradicar la categorización

(gráfica, fonética e ideológica) de un signo se sigue el método de cotejo, del cual se desprende que de la marca propuesta y la marca registrada contiene tal diferencia que no podría decirse que los productos comercializados por mi representada puedan coincidir con los de la marca registrada, y que no existe riesgo de confusión de manera directa e indirecta para con los consumidores entre la marca inscrita y la solicitud propuesta ya que los canales de distribución resultan distintos.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con 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, que disponen que 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. 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, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes,*** ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la

irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

En este sentido, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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. 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio **"ROZELAIC"** y la marca de fábrica inscrita **"ROSALIAC"**, entre ambas existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual ya que a nivel gráfico ambos signos contienen elementos relativamente similares, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, también el signo propuesto genera confusión auditiva dado que la pronunciación de ambos signos tiene una fonética similar, y sea esa pronunciación correcta o no, las identifica como si fuese la misma, y con respecto a su connotación ideológica pese a que nos encontramos con una denominación de fantasía, la misma generaría un impacto

directo en el mercado con respecto a la marca inscrita, dado que ambos signos pretende la protección de servicios relacionados con la actividad farmacéutica, en consecuencia el riego de confusión desplegado en la actividad comercial será potencialmente inevitable, y en este sentido los agravios del recurrente no son de recibo.

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 similitud entre esos signos. Para estos casos se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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.

Por otra parte, de las citadas normas se desprende la protección de los derechos de los titulares de marcas, del cual el Registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto, como en el caso que nos ocupa no puede obviar lo que al efecto establece el artículo 1 de la Ley de rito, que 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)

Bajo esa tesitura y por la aplicación del Principio de Especialidad, 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 servicios, o para la misma clase pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los

competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que el permitir la inscripción de la marca de fábrica y comercio propuesta por la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** denominada **"ROZELAIC",** puede conllevar a un riesgo de confusión con respecto a la marca de fábrica inscrita **"ROSALIAC"** propiedad de **LA ROCHE-POSA Y LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE**, en virtud de que ambos pretenden la protección de servicios relacionados con la actividad farmacéutica.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **ROSALIAC y ROZELAIC** por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a las marcas de fábrica inscrita **"ROSALAIC"**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que adquieran los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **"ROZELAIC",** en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO: Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, representante de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION,** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y un minutos y quince segundos del cuatro de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 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 Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, representante de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION,** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y un minutos y quince segundos del cuatro de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Kattya Mora Cordero ***Guadalupe Ortiz Mora***