

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0689 TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca “METEORO”

GENFAR, S. A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 14561-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 168-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas veinte minutos del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor de edad, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENFAR, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Municipio de Villa Rica, Departamento del Cauca, República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos y cuarenta y siete segundos, del dieciocho de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en la representación indicada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**METEORO**”, para proteger y distinguir deltametrina utilizada como insecticida, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las quince horas, nueve minutos y ocho segundos del doce de febrero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante, que se encontraba inscrita la marca “METEOR”, propiedad de SYNGENTA LIMITED, en clase 5 de la nomenclatura internacional, quien ante esa objeción se manifestó sobre la misma y mediante resolución emitida por ese Registro a las diez horas, dieciséis minutos, cuarenta y siete segundos del dieciocho de agosto de dos mil ocho, se dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de setiembre de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo “METEOR”, bajo el acta de registro número 77454, desde el 21 de octubre de 1991 y hasta el 21 de octubre de 2011, para proteger pesticidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas y

preparaciones para matar sabandijas, en Clase 5 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa SYNGENTA LIMITED. (Ver folio 31).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “METEORO”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “METEOR”, que presentan similitud gráfica, fonética e ideológica y relacionadas a similares productos lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumentó que la marca solicitada es susceptible de registro ya que no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas, que entre la marca solicitada y la inscrita existen diferencias, que ambos términos se pronuncian distinto y en el artículo 18 de la citada ley se permite la coexistencia cuando no se cause confusión. Estima, que es obvio que las marcas se parezcan entre sí pues los laboratorios para medicamentos veterinarios tratan que la marca pueda contener alguna mención a la droga utilizada, no obstante dicha similitud no provoca confusión toda vez que el medicamento a proteger con la marca solicitada únicamente se dispensa bajo prescripción médica por lo que el consumidor en el momento de la adquisición no elige por marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a la irregistrabilidad de la **marca solicitada.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “METEORO”, con la marca inscrita “METEOR”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otro signo perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. De conformidad con los artículos 1, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen, sean también relacionados. En este sentido, la doctrina señala 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 Editores, España, página 288**)

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir **“METEORO”** solicitada como denominativa, con la inscrita **“METEOR”** también denominativa, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima que entre los signos cotejados se presenta una identidad gráfica y fonética, capaz de inducir a error a los adquirentes del producto, situación que suficiente para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre el signo solicitado y la marca inscrita, se determina, con respecto al carácter gráfico que se presenta similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que como lo razona el Registro y comparte este Tribunal, existe coincidencia entre las marcas, siendo la única diferencia la letra “O” en la marca solicitada, lo que le resta distintividad al término pretendido.

En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal que tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, lo cual aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes del producto que se identifica con la marca ya registrada y los de aquél cuya marca se solicita registrar, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito. En lo relativo al contenido conceptual, que representa también un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; no concurre en el caso que nos ocupa, ya que dichos signos no comportan una misma acepción, a pesar de que el signo solicitado es un término con significado en español.

QUINTO. Lo anterior, aunado a que el signo solicitado pretende distinguir productos similares a los protegidos por la inscrita determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud gráfica y fonética que presentan los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Si bien es cierto, como lo señala el recurrente, el artículo 18 de la Ley de Marcas permite la coexistencia de marcas cuando no se cause confusión, sin embargo, en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen y pretende protegerse productos de una misma naturaleza, a saber, pesticidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas y preparaciones para matar sabandijas la marca inscrita y la solicitada

deltrametrina utilizada como insecticida. Aunque argumente la recurrente, que los productos que se pretenden proteger se dispensarían sólo bajo prescripción médica, lo cual no es usual en la venta de insecticidas, tal circunstancia no puede considerarse como un elemento diferenciador característico que pueda descartar las semejanzas gráficas y fonéticas que existen entre ambas marcas, las cuales vistas en su conjunto son propicias de conllevar a que se dé una asociación o relación entre los productos de ambas empresas, 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 el comprador o el expendedor de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, lo cual es contrario a la normativa marcaria, pues debe tenerse presente que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que la marca solicitada “**METEORO**” frente a la inscrita no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta gráfica y fonéticamente similar a la inscrita y en cuanto a los productos que solicita proteger están relacionados, en tal sentido estima este Tribunal que las diferencias argumentadas por la recurrente, en relación a la marca y los productos, no logra desvirtuar el riesgo de confusión que podría ocasionarse de coexistir en el mercado ambas marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal estima que la marca “**METEORO**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la Ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la sociedad **GENFAR, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos, cuarenta y siete segundos del dieciocho de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. 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 2° 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la sociedad **GENFAR, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos, cuarenta y siete segundos del dieciocho de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.