



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0059-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NEWPHASE” (5)

SANOFI-AVENTIS., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2010-6132)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO N° 176-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas con quince minutos del doce de Agosto del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos y dieciséis segundos del diecinueve de Octubre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Julio del 2010, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades señaladas y en su condición dicha presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “NEWPHASE”, para proteger y distinguir: Alimentos, suplementos nutricionales y dietéticos para uso medicinal.




SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con veintinueve minutos y dieciséis segundos del diecinueve de Octubre del dos mil diez, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Chaves Desanti**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de Noviembre del 2010, interpuso recurso de apelación.

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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **LABORATORIOS MELS-FAC, SOCIEDAD ANONIMA**, la marca de la fábrica  inscrita el 4de Diciembre del 2009, en clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir en clase 3 preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. Y 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. (Ver folio 12).



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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la marca “NEWPHASE” en razón de que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el análisis y cotejo efectuado con la marca inscrita , por cuanto ambas protegen productos en la misma clase 05, comprobándose que existe similitud lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas por lo que no podrían coexistir, de tal forma que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, transgrediendo de este modo el artículo 8 inciso a de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en adelante Ley de Marcas.



Por su parte, en el escrito de apelación la representante de la empresa argumenta que la marca solicitada no contraviene las normas de la Ley de Marcas y otros Distintivos, por lo que sí es susceptible de inscripción, para lo cual cita el artículo 18 de esta Ley, resaltando que existen múltiples diferencias entre los dos distintivos que permitirían su coexistencia pacífica, siendo que las marcas a pesar de compartir la misma clase promocionan productos diferentes en el mercado. Adicionalmente menciona que en las bases de datos del Ministerio de Salud no se encontró ningún producto denominado NEW FACE inscrito a favor de Laboratorios Mels-Fac, S.A. Agrega además que a pesar que quizá podrían compartir al menos un mismo canal de comercialización, el uso de cada producto logra que la diferencia sea suficiente para que no exista riesgo de asociación empresarial, llevando a la conclusión de que es posible la coexistencia registral del los signos, consecuentemente la marca NEWPHASE si es susceptible de protección marcaria.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando



ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:*” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

QUINTO. En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “NEWPHASE”, y la inscrita  , la primera catalogada como una marca denominativa y la inscrita una marca mixta, este Tribunal estima, que entre la presentada y la inscrita se presenta una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son parecidas, inician con prefijos idénticos “NEW” y sufijos muy similares “PHASE” con relación a la marca “NEWPHASE” y “FACE” con la marca  , que aunque el apelante manifiesta que existen múltiples diferencias entre los dos distintivos que



permitirían su coexistencia pacífica, lo cierto es que a todas luces al realizar el consumidor medio la lectura de la marca en relación al aspecto fonético, también se da tal similitud pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito, además el pretendido no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor, todo lo cual le resta distintividad al término solicitado.

SEXTO. Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al igual que ampara la inscrita y que se ubican en la misma clase 05, de tal forma que la inscrita protege entre otros sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés y dentro de los productos que pretende amparar la solicitada se encuentran alimentos y suplementos nutricionales y dietéticos para uso medicinal, por lo que la confusión podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, 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.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente, además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos, su verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que,



las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso.

SETIMO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos y dieciséis segundos del diecinueve de Octubre del dos mil diez, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**NEWPHASE**”. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez 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.