

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0927-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “FAMIBELLE”

COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA, S.A.,

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8244-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 220-2009

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

Recurso apelación presentado por el señor Víctor Jovel Rojas Gamboa, mayor de edad, casado una vez, farmacéutico, vecino de Desamparados, cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y siete-setecientos sesenta y cinco, en su condición de apoderado general de la empresa **COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-010278, domiciliada en Cartago, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiséis minutos y once segundos del doce de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiuno de octubre de dos mil cinco, el señor George Durman Esquivel, en representación de PERSONAL CARE C. A. SOCIEDAD ANONIMA, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FAMIBELLE**”, para proteger y

distinguir pasta dental, enjuague bucal, aceite, shampoo, gel, talcos y desodorantes, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día diecinueve de setiembre de dos mil seis, la señora Ana Marcela Rojas Gamboa en representación de COFARMA COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA S.A., presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, veintiséis minutos y once segundos del doce de setiembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa apelante., contra la solicitud de inscripción de la marca “**FAMIBELLE**” presentada, la cual se acogió.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha quince de octubre del dos mil ocho, el señor Víctor Jovel Rojas Gamboa, de calidades y condición señaladas interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA, S. A., se encuentra inscrito el signo distintivo “**FEMELLE**”, bajo el acta de registro número 154152, desde el 23 de setiembre de 2005 y hasta el 23 de setiembre de 2015, para proteger preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentríficos, en Clase 3 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 71 al 72).

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 declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de COFARMA COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA S.A., contra la solicitud de registro de la marca “**FAMIBELLE**” por considerar que dicha marca no posee similitud ni gráfica, fonética ni ideológica con la inscrita de la opositora “**FEMELLE**” capaz de inducir a error o confusión al público consumidor siendo posible la coexistencia registral de ambos signos marcarios.

Por su parte, el apelante argumentó que la marca solicitada posee elementos muy similares al distintivo registrado por su representada, existiendo entre ambas marcas semejanza gráfica, visual y fonética, por lo que no se le debe otorgar protección registral a la marca **FAMIBELLE**, ya que el grado de confusión que se podría causar en los consumidores es alta pues fácilmente estos podrían consumir los productos distinguidos con esa marca pensando

que son la misma denominación y elaborados por la misma empresa. Estima que de procederse al registro de la marca solicitada se violarían los derechos protegidos por la propiedad industrial.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL COTEJO MARCARIO. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes desde una óptica gráfica, fonética o conceptual, haciendo así surgir el riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico, lo que genera que se practique el cotejo marcario. Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, el cual, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, engloban los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor. En referencia a este examen, se señala que: “...*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.(...)*” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199).

QUINTO. Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**FAMIBELLE**” y la inscrita de la opositora “**FEMELLE**”, ambas como marcas denominativa, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima, que entre los signos cotejados no se presenta las similitudes indicadas por ende no lleva razón la recurrente al señalar tales similitudes entre ambos signos, siendo esto motivo para denegar la oposición planteada por la empresa apelante.

Consideradas en su conjunto, las marcas cotejadas poseen una presentación gráfica muy distinta al igual que su pronunciación, en cuanto al elemento ideológico, tampoco se presenta similitud, ya que la marca solicitada resulta un término de fantasía sin acepción alguna que podría evocar en la mente del consumidor la idea de una familia bella y la marca inscrita tal y como lo señala el Registro es una palabra francesa que significa “hembra” que puede convertirse en un signo de fantasía en caso de que el consumidor no domine el idioma francés y aunque están en la misma clase, al proteger productos similares, el consumidor medio no se va a confundir, ya que pensará y verá la marca en su conjunto y no en la división y traducción de sus términos, por lo que no existe la posibilidad de que el público consumidor de los productos de la pretendida marca pueda pensar que está adquiriendo los productos de la marca inscrita y opositora.

Al no existir entre las marcas analizadas la similitud que trata de comprobar el recurrente, no comparte este Tribunal el criterio de la apelante cuando estima que en el presente caso hay probabilidad de confusión por la notoria similitud que presentan las marcas y el desvío de clientela en su perjuicio, toda vez que para que exista riesgo de confusión, debe existir identidad y semejanza, tanto en la denominación como en los productos distinguidos, conforme lo establece el inciso a) del numeral 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que gráfica, fonética e ideológicamente las marcas son distintas.

Por consiguiente, considera este Tribunal, que lleva razón el Registro, al declarar sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca “**FAMIBELLE**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional presentada por PERSONAL CARE C. A. SOCIEDAD ANONIMA y autorizar su inscripción, en razón de que dicho signo goza de distintividad intrínseca y extrínseca y posee componentes diferenciadores en sus elementos conceptuales, gráficos y fonéticos con respecto a la marca inscrita “**FEMELLE**” que les permiten coexistir registralmente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el señor Víctor Jovel Rojas Gamboa, en representación de la sociedad COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiséis minutos y once segundos del doce de setiembre 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 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Víctor Jovel Rojas Gamboa, en representación de la sociedad COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiséis minutos y once segundos del doce de setiembre 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



DESCRIPTOR

Oposición a la Inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00:42.38