



Expediente N° 2007-0074-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “SULTRAX”

GENFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2101-05)

VOTO No 285-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del diez de setiembre de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Mario Corrales Solano, mayor, casado, asistente de abogado, vecino de Aserri, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cuarenta y nueve-ciento cincuenta, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad denominada **GENFAR, S.A.**, sociedad organizada conforme las leyes de la República de Colombia, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en Parque Industrial Caucalesa, kilómetro 43, Carretera Panamericana, Cali, Santader de Quilichao, Villa Rica (Cauca), Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas siete minutos y treinta y dos segundos del veintidós de agosto de dos mil seis, dentro de la solicitud de Inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SULTRAX”, en clase 05 de la Clasificación Internacional.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la empresa **GENFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecisiete de marzo de dos mil cinco, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SULTRAX”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir toda clase de productos de uso veterinario, especificando en escrito



presentado ante dicho Registro el treinta de agosto de dos mil cinco, que es un producto de trimetoprim + sufadiazin, antibacteriano de amplio espectro para usar en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, siete minutos, treinta y dos segundos del veintidós de agosto de dos mil seis, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada, con fundamento en el registro de la marca **SULTREX** en clase 05 de la Clasificación Internacional, registro No.54600, para proteger un producto sulfonamido inyectable de uso veterinario, vigente hasta el dieciocho de octubre de dos mil ocho, cuyo titular es **LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES**, de esta plaza.

TERCERO. Que la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de noviembre de dos mil seis, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio, indicando que de acuerdo con la doctrina, el análisis de la marca debe realizarse de manera global y conjunta, tomando en consideración todos y cada uno de los elementos que la conforman; que no existe confusión, ya que los consumidores no van a confundir la marca inscrita “**SULTREX**” y el signo marcario solicitado “**SULTRAX**”, por ser diferentes, tanto en su pronunciación como en la disposición de los elementos constitutivos de ambas marcas y, tomando en consideración la manera en que están dispuestas las palabras que forman la marca, influye en la determinación de si existe o no similitud.

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 el Juez Alvarado Valverde; y



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “**HECHOS PROBADOS**”, este Tribunal enlista los siguientes: **1.-** Que la marca de fábrica y de comercio “**SULTREX**” propiedad de la empresa de esta plaza **LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encuentra inscrita según registro No. 54600, desde el 18 de octubre de 1978, vigente hasta el 18 de octubre de 2008 (ver folio 59).

2.- Que el señor Mario Corrales Solano, es apoderado especial de la empresa **GENFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folios 15 y 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca **SULTREX**, propiedad de la empresa de esta plaza **LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES**, bajo el acta número cincuenta y cuatro mil seiscientos, desde el dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y ocho y con vencimiento al dieciocho de octubre de dos mil ocho, para proteger sulfonamido inyectable de uso veterinario, en clase 05 de la Clasificación Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SULTRAX**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger un producto de trimetoprim + sulfadiazin, antibacteriano de amplio espectro para usar en bovinos, equinos,



porcinos, ovinos y caprinos, por considerar que, analizadas en forma global y conjunta tanto la marca inscrita como la solicitada, existe similitud gráfica y fonética, señalando, que únicamente las diferencia las letras “a”, en el signo solicitado y “e” en la marca inscrita, teniendo una evidente similitud gráfica y respecto a la similitud fonética, se determina que ambas marcas poseen una estructura gramatical similar, aunado a que presentan identidad en la sílaba tónica, por lo que se puede crear confusión al coexistir ambos signos en el comercio.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación, que el hecho que la marca se denomine de manera similar a la inscrita, no le resta novedad y originalidad, tal cual lo indica el Registro; aduce además, que la confusión es imposible que se dé, ya que los consumidores no van a confundir la marca inscrita con la que se pretende inscribir, pues tanto su pronunciación, como la disposición de los elementos constitutivos de ambas, no son similares, y la manera en que están dispuestas las palabras que forman la marca, influye en la determinación de si existe similitud o no, por lo que en el presente asunto la semejanza que da fundamento a la oposición de inscripción, no existe.

CUARTO. El numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión al examen gráfico, fonético y/ o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esta norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.



La doctrina también ha dispuesto algunas pautas para hacer el examen de comparación entre marcas denominativas, pues ambas “SULTREX” y “SULTRAX”, están conformadas por una palabra que forma un todo pronunciable. Al respecto, Fernández Novoa 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 (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación (...) 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 la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores...” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

Al respecto, considera este Tribunal que no son de recibo los argumentos de la recurrente, dado que, por el contrario a lo sostenido, del cotejo en conjunto de la marca inscrita “SULTREX” y la solicitada “SULTRAX”, se origina una similitud gráfica y fonética, tal como lo determinó el Registro **a quo**. Ese grado de similitud entre ambas podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado, con la particularidad en este caso, que ambas marcas protegen productos para uso animal, comprendidos dentro de la clase 05 de la nomenclatura internacional. Nótese además, que gráficamente ambas marcas poseen la misma cantidad de letras, siendo la única diferencia entre la marca inscrita y la solicitada la vocal “E” en la inscrita



por la vocal “A” en la que se pretende inscribir. Adviértase además, que ambas marcas presentan el mismo número de sílabas, provocando que ambos signos presenten una pronunciación muy similar, lo que a la postre suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “**SULTRAX**”. Asimismo, es de rigor hacer notar, que tal determinación no logra la suficiente diferenciación, toda vez que la similitud que se presenta y el impacto visual y auditivo que producen sendas marcas, podría con mayor probabilidad, inducir a error al consumidor.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, y además, que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita. Así, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo “**SULTRAX**” que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional y dicha situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

Además, en el caso de autos, tanto el producto sulfonamido, que protege la marca inscrita, como el producto de trimetoprim + sulfadiazin, antibacteriano de amplio espectro que designa la marca solicitada, son para uso en animales, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común.



Al respecto, el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...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”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor.

QUINTO. De conformidad con los artículos 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, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), 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; 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. Ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas citada, que señala: “Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en



trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.

De esta manera, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza **LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA** como titular de la marca de fábrica y de comercio “**SULTREX**”, registrada en clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, en razón de la similitud tanto gráfica como fonética que presenta la marca solicitada frente a la marca inscrita, este Tribunal concuerda con el a-quo en denegar el registro solicitado por el representante de la empresa **GENFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, de la marca “**SULTRAX**”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y doctrina citadas, es criterio de este Tribunal que a la marca solicitada “**SULTRAX**” para proteger un producto de trimetoprim + sufadiazin, antibacteriano de amplio espectro para usar en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos, en clase 5 de la Clasificación Internacional, no podría autorizarse su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos, treinta y dos segundos del veintidós de agosto de dos mil seis, la cual en este acto ha de confirmarse.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de



Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 12 de octubre de 2002, 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 el señor Mario Corrales Solano, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENFAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos, treinta y dos segundos del veintidós de agosto de dos mil seis, la cual en este acto 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca