



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1173-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “ULTRA-DOCEPLEX MEGA”

GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8265-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 297-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0558-0219, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo la leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 3411 Silverside Road, 103 Springer Bulding, Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Sudirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y tres segundos del catorce de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de mayo de dos mil siete, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS VIJOSA, S.A.**



DE C.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Calle L-3, No. 10, Zona Industrial Merliot Antigua Cuscatlán, Departamento de La Libertad, El Salvador, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ULTRA-DOCEPLEX MEGA**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, vitamínicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos, desinfectantes, material para empastar los dientes y para improntas dentales; fungicidas, herbicidas y productos para la destrucción de animales dañinos”*.

SEGUNDO. Que en fecha dos de mayo del dos mil ocho, el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, de condición y calidades antes indicadas, se opuso al registro solicitado, con base en su marca de fábrica inscrita “**ULTRA MEGA (DISEÑO)**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y tres segundos del catorce de agosto de dos mil nueve, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: *“...**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**ULTRA-DOCEPLEX MEGA**”, en clase 5 Internacional, presentada por **LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.**, la cual se **ACOGE**. (...)”*.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha veintiocho de agosto de dos mil nueve, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las nueve horas con quince minutos del veintidós de enero de dos mil diez, expresó agravios.



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

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados contenido en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada, el cual encuentra su sustento legal de folio 39 a folio 48 del presente expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ULTRA-DOCEPLEX MEGA**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

“(…) Se advierte en cuanto al cotejo gráfico, que los signos comparten las palabras “ULTRA” y “MEGA”, sin embargo el signo solicitado contiene la palabra “DOCEPLEX”, lo que provoca que la composición gráfica de los mismos tenga suficiente diferencia no los hacen confundibles entre sí, que les brinda desde el punto de vista gráfico una carga suficientemente distintiva que permite su coexistencia.



Desde el punto de vista fonético, la diferencia entre ambos signos, sea la palabra “DOCEPLEX”, en la marca solicitada, provoca que los signos se escuchen diferentes, por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos, así las cosas fonéticamente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que es factible la coexistencia entre la marca solicitada en relación con la marca inscrita de la empresa oponente, toda vez que no es posible que se vaya a crear confusión en cuanto a sus identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia. Ideológicamente no guardan ninguna relación, ya que ambos son términos de fantasía.

[...]

Queda claro que los términos “ULTRA” y “MEGA”, evocan en cierta forma una característica del producto, convirtiendo a la marca inscrita en débil, por lo que la marca impugnada difiere de la opositora, por cuanto que el elemento adicional y esencial “DOCEPLEX”, la convierte en una marca, por sí misma, distintiva. El parecido parcial no generará confusión, errores o engaños en la mente del público consumidor; la locución “DOCEPLEX” presente en la marca solicitada la equilibra. Al ser el término registrado un signo evocativo, el cotejo o confrontación entre dos marcas, debe ser menos riguroso. Pero de ninguna manera esto significa admitir el registro de marcas confundibles. Todos tienen derecho a evocar, pero al hacerlo deben elegir vocablos o dibujos que sean inconfundibles con los registrados o solicitados con anterioridad. En justos términos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, la marca “ULTRA-DOCEPLEX MEGA”, goza de suficiente distintividad frente a la marca oponente, razones por las cuales ambas pueden coexistir registralmente en el mercado. Sin olvidar que la marca solicitada debe analizarse en su conjunto, por lo que no se asemeja en forma alguna a la marca inscrita.”



Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto:

“(...) es claro que la marca solicitada reproduce en su totalidad la marca registrada propiedad de mi representada, produciendo una evidente semejanza (...) Después de todo, con solo observar la marca solicitada se aprecia claramente que incorpora de forma íntegra la marca de mi representada; de las tres palabras que conforman la marca solicitada, dos son idénticas a las del signo registrado. Una semejanza de ese nivel en el aspecto gráfico, fonético e ideológico indudablemente constituye un impedimento para la coexistencia de las marcas en cuestión

[...]

No es admisible indicar que la marca es débil y evocativa y que por lo tanto mi mandante no puede utilizarla en forma exclusiva, y tenga que aceptar que terceros cercenen su derecho registrando marcas prácticamente idénticas. Es indudable que el solicitante pretende apropiarse con la venia del Registro del valor de la marca registrada por mi mandante añadiéndole únicamente un término, situación totalmente inaceptable desde cualquier óptica.

[...]

A partir de lo expuesto se puede concluir lo siguiente:

- *La coincidencia en las palabras “ULTRA” y “MEGA” constituye una gran semejanza entre los signos, lo cual impide su coexistencia en el mercado.*
- *Al proteger precisamente los mismos productos que la marca de mi representada, la inscripción de la marca solicitada supondría un claro riesgo de confusión en el público consumidor.*
- *El accionar de la empresa solicitante evidentemente va dirigido a competir de forma desleal en el mercado. (...)*



En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque a determinar si la marca propuesta violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas), con el propósito de determinar su eventual inscripción, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 18 de dicha Ley, y 24 del Reglamento de la misma, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU CARACTER DISTINTIVO.

Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero del 2000, y sus reformas, es claro al indicar que este derecho intangible es: *“(...) Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. Este numeral presenta una redacción similar a la del artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante la Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

El signo distintivo, es el que permite diferenciar claramente el producto al que se refiere, de otros iguales que se encuentren en el comercio, por lo que esa distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios que elige, de lo que se concluye que esa característica es una función primordial de toda marca, al determinar que esta debe distinguir



los productos y servicios del titular de una marca, de los de la competencia.

QUINTO. SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO “ULTRA-DOCEPLEX MEGA” COMO MARCA. Esta Instancia es del criterio que los argumentos esgrimidos por el representante de la empresa apelante no son de recibo, toda vez que analizada la denominación de la marca solicitada “**ULTRA-DOCEPLEX MEGA**”, en forma conjunta, a pesar de estar compuesta por dos palabras de uso común como lo son los vocablos “**ULTRA**” y “**MEGA**”, cuyo significado ya fue indicado en la resolución apelada y que es avalado por este Tribunal, además de resultar la marca inscrita evocativa, con todos los presupuestos que acarrearán este tipo de marcas, considera este instancia que no existe motivo alguno para impedir su protección, ya que ésta como puede apreciarse, está conformada además por el vocablo “**DOCEPLEX**”, el cual como bien lo señaló el Órgano a quo resulta suficientemente distintivo, y por ende hace posible la coexistencia de las marcas enfrentadas como hasta ahora ha sucedido.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que:

*“... Así las cosas, considera este Registro que la marca solicitada posee suficientes elementos diferenciadores, tanto gráfica, fonéticamente e ideológicamente para poder coexistir registralmente con las marcas inscritas por la empresa oponente. Además, que como quedó demostrado en los hechos probados la empresa solicitante tienen inscritos en este Registro las marcas (sic) **ULTRA DOCEPLEX MEGA WOMAN (DISEÑO)**, bajo el registro 163066, 2) **ULTRA DOCEPLEX MEGA MAN (DISEÑO)**, bajo el registro 158614, 3) **ULTRA DOCEPLEX RAPID (DISEÑO)**, bajo el registro 158612, por lo que nada obsta para que el signo solicitado pueda ser inscrito.*”



*(...) Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “**ULTRA-DOCEPLEX MEGA**”; en clase 5 internacional.”*

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y tres segundos del catorce de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma.

SÉTIMO. SOBRE EL 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de Apoderado



Especial de la empresa **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y tres segundos del catorce de agosto de dos mil nueve, 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario