



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2008-0980-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “OIDOL”

ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 557-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 392-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica,, a las doce horas veinte de abril de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Edificio Ovni, Piso 8, Avenida 1, Calles 3 y 5, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en condición de apoderado especial de la empresa **ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintitrés segundos del veintiséis de agosto del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de enero del dos mil ocho, el Licenciado Manuel E, Peralta Volio, en la condición y calidad indicada, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio

OIDOL



en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimenticio, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintitrés segundos del veintiséis de agosto del dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO / (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de setiembre del dos mil ocho, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta y cuatro minutos, veinticinco segundos del veinticuatro de noviembre del dos mil ocho, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las trece horas, veinte minutos del doce de febrero del dos mil nueve, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta por medio de escrito presentado el día once de marzo del dos mil nueve.

QUINTO. 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 del apelante o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y



previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente: **1)** Que a nombre de la empresa GUTIS PRODUCTS CORPORATION existe inscrita la marca de fábrica “OIDOL”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos farmacéuticos. (Ver folios 73 a 74).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con 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, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “OIDOL” para la **clase 5** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V.**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con la inscrita “OIDOL”, propiedad de la empresa **GUTIS PRODUCTS CORPORATION o PRODUCTS CUTIS S.A.**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Al respecto consideró lo siguiente:

“X. (...) es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca de la marca OIOL, dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así, se desprende de su análisis y cotejo con la marca OIOL registro 12909, por cuanto ambas protegen productos similares en la



clase 5 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría cuasar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y se estaría poniendo en riesgo la salud pública (...)”.

Por su parte el recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios alega en lo conducente lo siguiente:

*“ (...) El criterio del Registro para rechazar la inscripción de la solicitud presentada por mi representada es incorrecto por cuanto el distintivo marcario solicitado es una marca notoriamente conocida, es mas es una marca famosa, de renombre (...) por lo que debe gozar de protección reforzada para que conserven su elevada fuerza distintiva. La marca **OIDOL** realmente pertenece a a mi representada, pues la misma la tiene inscrita en su país de origen desde hace más de 40 años. Es un deber del Registro proteger las marcas famosas, y como parte de tal protección es su obligación inscribir dichos distintivos (...) La marca (...) **OIDOL**, identifica medicamentos los cuales se encuentran en el mercado del resto de los países del área centroamericana, desde hace muchos años, incluso desde antes de la fecha de presentación de la marca por la compañía Gutis Products Corporation. Este distintivo, cuyo titular real es mi representada, se encuentra inscrito desde hace más de 40 años en el Salvador, país de origen, es decir el año 1965. También, en otros países del área ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V. inscribió el distintivo **OIDOL** con fechas anteriores a la fecha de presentación de este distintivo por parte de Gutis Products Corporation (...)*”.

(la negrilla es del texto original).



En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la **coexistencia de ambos signos** en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:

“(…) 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“...Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.



b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;...” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA ENFRENTADAS. En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre la

MARCA INSCRITA CLASE 5 INTERNACIONAL	MARCA SOLICITADA CLASE 5 INTERNACIONAL
---	---



OIDOL	OIDOL
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS A DISTINGUIR
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	farmacéuticos y veterinarios , productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimenticio, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de de animales dañinos, fungicidas y herbicidas

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, permiten que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, considera este Tribunal que ambas marcas son denominativas, pues la solicitada se compone de la palabra “**OIDOL**”, escrita en forma especial, encontrándose conformada por cinco letras **O-I-D-O-L**, y la inscrita está constituida por el mismo vocablo “**OIDOL**”, compuesta también de cinco letras **O-I-D-O-L**, siendo que los signos aquí cotejados desde el ámbito denominativo son idénticos.

La comparación anterior, indiscutiblemente nos lleva a establecer la similitud existente entre ambos signos, pues, desde el punto **gráfico**, son por la coincidencia en las vocales y consonantes, idénticas, ocurriendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría diferenciación alguna.

En razón de lo indicado, vemos que la identidad **fonética o auditiva** está presente en ambos signos, ya que al ser pronunciadas tienen idéntica pronunciación, imposibilitando al público



consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido idéntico.

Esa identidad gráfica y fonética encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).*

QUINTO. Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer que los signos enfrentados, desde el punto de vista **gráfico** y **fonético**, son idénticos, sucediendo, que entre las marcas contrapuestas no existe distinción suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su 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, con el agravante de que algunos de ellos comparten el mismo lugar en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen común, pues, como puede apreciarse del cuadro fáctico expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución, los productos **“farmacéuticos”** que protege y distingue la marca inscrita **“OIDOL”** están contemplados en la marca solicitada **“OIDOL”**, la cual pretende proteger y distinguir entre otros, productos **“farmacéuticos”**.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso



número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

SEXTO. Cabe señalar, que a pesar que la recurrente alega que el signo solicitado es notorio y famoso, por lo que goza de un elevado goodwill o prestigio, considera este Tribunal, que de la documentación que consta en el expediente no existen pruebas que evidencien tal condición, por lo que no queda acreditado que la marca solicitada esté consolidada en el mercado y se haya difundido entre el público consumidor, tal y como lo ordena el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que no es factible acoger tal argumento.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe identidad gráfica y fonética no así ideológica, entre las marcas enfrentadas y permitir la inscripción de la solicitada **“OIDOL”**, quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 incisos c) y e) del Reglamento, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintitrés segundos del veintiséis de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.



OCTAVO. 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 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, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintitrés segundos del veintiséis de agosto del dos mil ocho, la que 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 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33