



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0236-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “HELMINTREL”

Biochem Farmacéutica de Colombia Ltda., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3339-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 487-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, soltera, Abogada, vecina de Montes de Oca, San José, titular de la cédula de identidad número 1-1149-188, en su calidad de Apoderada de la empresa **BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Colombia y domiciliada en Bogotá, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil seis.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de mayo de 2005, aclarado luego mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 2005, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación de la empresa **BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA.**, solicitó el registro de la marca “HELMINTREL”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, materiales para vendajes, empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos; pero especialmente para productos veterinarios.



II.- Que mediante resolución dictada a las 9:19:36 horas del 17 de enero de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existía inscrita la marca “**VERMINTEL**”, en la misma clase del nomenclátor internacional y para productos semejantes para los que fue solicitada la marca propuesta.

III.- Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de julio de 2006, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación de la empresa **BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 6 de agosto de 2008, expresó agravios.

V.- 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 al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, este: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**VERMINTEL**”, bajo el registro número



67356, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **GUTIS PRODUCTS CORPORATION (PRODUCTOS GUTIS, S.A.)**, vigente desde el 3 de febrero de 1987 y hasta el 3 de febrero de 2017, para distinguir y proteger productos y preparaciones farmacéuticas y químico medicinales (ver folios 42 y 43).

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. **DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** La apoderada de la empresa **BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA.** solicitó el registro de la marca **“HELMINTREL”**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, lo que fue rechazado por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse ya inscrita la marca **“VERMINTEL”**, en la misma clase del nomenclátor y para distinguir y proteger productos similares para los que fue propuesta la marca de interés. Como la base del rechazo de la inscripción fue que de darse ésta, por las similitudes apuntadas se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. **COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos



sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>MARCA INSCRITA:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
VERMINTEL	HELMINTREL

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra de tres sílabas:

MARCA INSCRITA: VER _MIN_ TEL
MARCA SOLICITADA: HEL _MIN_ TREL

... se tiene que desde los puntos de vista **gráfico** y **fonético**, resulta elocuente que la marca registrada, “VERMINTEL”, y la solicitada, “HELMINTREL”, **son, en términos visuales y auditivos, sumamente parecidas**, por cuanto la disposición y orden de sus respectivas sílabas,

consonantes y vocales, así como el número de unas y otras, hacen que a simple de golpe de vista no exista, en realidad, mayor diferencia entre los signos enfrentados, y que ambos puedan ser pronunciados y escuchados casi de igual manera. Y desde un punto de vista *ideológico*, como ambos signos no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, y ambos carecen, en sí mismos, de significados conceptuales, el corolario obligado de ello es que entre una y otra **no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.**

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, y más aún si se toma en consideración que ambos signos quedarían registrados en la misma Clase 05 del nomenclátor internacional, toda vez que el signo cuyo registro se solicitó, se destinaría a la protección de productos semejantes, si no es que similares o al menos vinculados a los que ya están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra registrada, lo cual no puede ser permitido por este Órgano de alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse ya inscrita la marca “VERMINTEL”, de permitirse la inscripción de la marca “HELMINTREL”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir recursos contra esta resolución, con base en los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33