



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0483-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “HIMALAYA HERBALS HEALTHCARE (DISEÑO)”

MMI CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1418-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 638-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con veinte minutos del doce de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-833-413, en representación de la empresa **MMI CORPORATION**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Islas Cayman, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y dos minutos, treinta y nueve segundos del cinco de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de febrero de 2004, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa **MMI CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HIMALAYA HERBALS HEALTHCARE (DISEÑO)”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso médico y para higiene personal, otros que no*



sean artículos de tocador; sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés; desinfectantes, fungicidas y herbicidas.”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, cuarenta y dos minutos, treinta y nueve segundos, del cinco de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha veintiuno de mayo de dos mil diez, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco** en la representación indicada, planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **THE HIMALAYA DRUG COMPANY**, y sin hacer reserva de uso exclusivo de la palabra “Himalaya” aparte de cómo se muestra en ellas, las siguientes marcas:

a) **“HIMALAYA GASEX”**, bajo el Registro No. **130159**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, vigente desde el 28 de noviembre de 2001 y hasta el 28 de noviembre de



2011, para proteger y distinguir: “Productos naturales con forma farmacéutica”, (v. folios 88 y 89). b) **HIMALAYA HIMCOLIN**”, bajo el Registro No. **129155**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, vigente desde el 16 de octubre de 2001 y hasta el 16 de octubre de 2011, para proteger y distinguir: “Productos naturales con forma farmacéutica”, (v. folios 92 y 93). c) **HIMALAYA KOFLET**”, bajo el Registro No. **130160**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, vigente desde el 28 de noviembre de 2001 y hasta el 28 de noviembre de 2011, para proteger y distinguir: “Productos naturales con forma farmacéutica”, (v. folios 94 y 95). d) **HIMALAYA PILEX**”, bajo el Registro No. **129190**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, vigente desde el 16 de octubre de 2001 y hasta el 16 de octubre de 2011, para proteger y distinguir: “Productos naturales con forma farmacéutica”, (v. folios 98 y 99). e) **HIMALAYA SPEMAN**”, bajo el Registro No. **129221**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, vigente desde el 18 de octubre de 2001 y hasta el 18 de octubre de 2011, para proteger y distinguir: “Productos naturales con forma farmacéutica”, (v. folios 100 y 101). f) **HIMALAYA TENTEX**”, bajo el Registro No. **131182**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, vigente desde el 17 de enero de 2002 y hasta el 17 de enero de 2012, para proteger y distinguir: “Productos naturales con forma farmacéutica”, (v. folios 102 y 103). g) **HIMALAYA V-GEL**”, bajo el Registro No. **131181**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, vigente desde el 17 de enero de 2002 y hasta el 17 de enero de 2012, para proteger y distinguir: “Productos naturales con forma farmacéutica”, (v. folios 104 y 105). 2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.**, la marca “**HIMALAYA HERBALS (Diseño)**”, bajo el Registro No. 133970, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, vigente desde el 08 de julio de 2002 y hasta el 08 de julio de 2012, para proteger y distinguir: “Productos naturales con forma farmacéutica”, (v. folios 90 y 91). 3.- Que mediante escrito visible a folio 40 del expediente, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco aporta carta de consentimiento otorgada por la empresa **The Himalaya Drug Company**, en calidad de dueña de la marcas “**HIMALAYA**” indicadas en el hecho probado (1), mediante la cual otorga consentimiento expreso para permitir el



registro de las marcas Himalaya (Diseño) a nombre de la empresa **MMI CORPORATION**, ahora denominada **Himalaya Global Holdings Ltd.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como único hecho con carácter de no probado y útil para la resolución de este asunto, el siguiente: Que las empresas **THE HIMALAYA DRUG COMPANY** y **MMI CORPORATION** (hoy **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**), se encuentren relacionadas, o que ambas pertenezcan a un mismo Grupo Comercial.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en que entre ésta y las marcas “HIMALAYA”; inscritas en clase 5 internacional, a nombre de la empresa The Himalaya Drug Company, existe similitud de identidad, por cuanto en todas el elemento preponderante es “HIMALAYA” dado que los términos que lo acompañan; sea, para el caso del signo propuesto su diseño y los términos “HERBAL” y “HEALTHCARE”, no lo hacen suficientemente distintivo, siendo éstos últimos genéricos, a pesar de presentarse en otro idioma, y por ello no susceptibles de apropiación por un tercereo. En este sentido, la solicitud debe considerarse únicamente en cuanto al término preponderante, por cuanto los demás resultan carentes de distintividad y por ello puede provocar confusión en el público consumidor. Agrega el a quo, en relación con la carta de consentimiento presentada, que la misma no es de recibo por cuanto sigue existiendo similitud entre las marcas, y pueden inducir a error en cuanto al origen de los productos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y de expresión de agravios, presentados respectivamente ante el Registro el 21 de mayo y ante este Tribunal el 03 de setiembre, ambos de 2010, van dirigidos a señalar que las empresas The Himalaya Drug Co. y MMI Corporation (hoy



Himalaya Global Holding Ltd) pertenecen al Grupo Himalaya y que la carta de consentimiento otorgada pone de manifiesto que la primera de estas empresas, en su condición de titular de las marcas inscritas, no encuentra ningún impedimento para que la segunda inscriba la marca “Himalaya Herbals Healthcare(Diseño)”. Agrega que el Registro no debió rechazar su solicitud por cuanto todas las marcas comparadas pertenecen al mismo Grupo Comercial y por ello solicita sea revocada la resolución que apela.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con



un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto, denominativamente es idéntico al inscrito, pues el factor tópico de cada uno de los signos, es “*HIMALAYA*”, por las razones apuntadas en la resolución recurrida, sobre el carácter genérico de los términos “*HERBAL*” y “*HEALTHCARE*” y que el diseño presentado por la marca solicitada no le agrega distintividad alguna. Por eso, a criterio de esta Autoridad, lleva razón el Registro ad quo al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que existe identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico y además protegen los mismos productos, provocando que el consumidor no tenga posibilidad de distinguir si son los que ofrece una u otra empresa.

En cuanto a la Carta de Consentimiento, esgrimida como fundamento del presente recurso al alegar el recurrente que el titular de los signos inscritos THE HIMALAYA DRUG COMPANY, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada por MMI CORPORATION, este Tribunal, en reiteradas resoluciones, dentro de ellas los Votos No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, y Voto No. 112-2010 de las once horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil diez, ha afirmado que el régimen marcario es un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de registro marcario deben tenerse en cuenta la posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar ese interés. Por esta razón, el hecho que dos empresas hayan resuelto su problema y que la



titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, y que por ello es posible su coexistencia en el mercado y así lo haya manifestado mediante una carta de consentimiento, “...no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** / Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, (...), que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...) / sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...”

Dadas las anteriores consideraciones y revisados los antecedentes en el caso bajo estudio, no se encuentra prueba alguna que determine que las empresas MMI Corporation y The Himalaya Drug Co., sean parte de un mismo Grupo Comercial y de conformidad con la posición que ha sostenido esta Autoridad en relación con la improcedencia de las cartas de consentimiento, se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y dos minutos, treinta y nueve segundos del cinco de mayo de



dos mil diez.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa **MMI CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y dos minutos, treinta y nueve segundos del cinco de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33