

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0414-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “CERVICTAL DISEÑO”

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 12332-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.658-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

Recurso apelación presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Juncal 1304, Piso 12, Oficina 1201, Montevideo, República Oriental del Uruguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, treinta y ocho minutos y cuarenta y siete segundos del doce de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de setiembre de dos mil siete, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CERVICTAL DISEÑO**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y medicinales de uso humano, productos veterinarios, productos

higiénicos, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, herbicidas, fungicidas, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las catorce horas, treinta y ocho minutos del veinte de noviembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraba inscrita la marca “CERVANTAL”, en clase 5, quien se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las trece horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y siete segundos del doce de mayo de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de junio de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, se encuentra inscrito el signo distintivo “**CERVANTAL**”, bajo el acta de registro número 30407, desde el 3 de noviembre de 1964 y hasta el 3 de noviembre de 2009, para proteger productos y preparaciones farmacéuticas, químico medicinales y medicinales de uso interno y externo, acidulantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, andinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antineuríticos, agentes antipelágricos, antimaláricos, agentes antineuríticos, antipiréticos, agentes antirraquíticos, antirreumáticos, antisarnosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes medicinales, bactericidas, estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, calmantes circulatorios, contrairritantes, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y el tratamiento de deficiencias metabólicas, digestivos, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicinales, expulsivos, emenagogos, emolientes, expectorantes, fungicidas medicinales, agentes obstrutores ganglionales, germicidas, estimulantes glandulares, gonocidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, hipnóticos, agentes inmuterapéuticos, agentes incontinentes, inhalantes, agentes queratóricos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes escleróticos, sedantes, rocíos nasales, rocíos para la garganta, estomáticos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificadores urinarios, alcalinizadores urinarios, sedantes uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 47 y 48).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “CERVICTAL DISEÑO”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “CERVANTAL”, presentándose así similitud gráfica, fonética e ideológica, además de estar relacionados a los mismos productos en la clase 5 internacional, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por lo que no es posible darle el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios visible a folios cincuenta y cuatro al cincuenta y siete del expediente, la empresa apelante argumentó que las marcas pueden coexistir en el mercado sin que se cause confusión alguna ya que tanto gráfica como fonéticamente ambas marcas se perciben en forma diferente, la presencia de la letra “i” y la letra “c” en la marca solicitada hace que las denominaciones se distingan entre sí, lo que evita que se pueda causar confusión en el público consumidor. Destaca, que el consumidor de medicamentos normalmente los adquiere en una farmacia y cuenta con una receta médica para su compra, y, que las marca coexisten en otras jurisdicciones, lo que demuestra que no se ha provocado confusión en el público consumidor; solicitando que se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción del registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al

origen empresarial de los productos o servicios. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, 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 de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2° de dicha Ley, como lo señala la resolución recurrida, recoge la definición de lo que ha de entenderse por marca y se establece en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios de otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro. De igual forma lo establece, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor puede conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaría pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Doctrinariamente, sobre el examen de comparación entre marcas, se señala que: “...*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...” (FERNANDEZ- NÓVOA, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

QUINTO. En lo de interés al caso particular, merece establecer, que el cotejo marcario entre signos para proteger productos farmacéuticos, resulta un aspecto inicialmente importante a efectuar teniendo en cuenta la trascendencia que tienen en la salud pública. En este sentido, el artículo 24 citado en su inciso e) dispone: “Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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;...”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**CERVICTAL DISEÑO**”, solicitado como mixto, cuyo diseño consiste en un rectángulo de color rojo en su parte inferior, un semicírculo de color blanco y sobre éste una franja vertical en blanco que llega hasta la parte superior del rectángulo, con la marca denominativa inscrita

“CERVANTAL” , este Tribunal estima, que entre los signos cotejados se presenta una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre el signo solicitado y la marca inscrita, se determina con respecto al carácter gráfico, que se presenta similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que como lo razona el Registro y comparte este Tribunal, tienen el mismo radical “CERV” y el mismo sufijo “TAL”, siendo la única diferencia las letras intermedias “AN” en la marca inscrita e “IC” en la solicitada, lo que le resta distintividad al término pretendido.

En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

En lo relativo al contenido conceptual, no concurre en el caso que nos ocupa, por ser signos sin un significado en el idioma español.

Sobre el diseño que presenta el signo solicitado, considera este Tribunal que no representa un elemento diferenciador característico y eficaz que pueda evitar en alto grado la posibilidad de confusión que podría originar la coexistencia de ambas marcas, pues el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir el producto y en especial farmacéuticos.

SEXTO. Lo anterior, aunado a que el signo solicitado pretende distinguir productos farmacéuticos similares a los protegidos por la ya inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud gráfica y fonética que presentan los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Si bien es cierto, como lo señala el recurrente, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas citada, no se justifica rechazar una marca basados en que una inscrita se encuentra en la misma clase, en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre ambas y se protegen y pretenden protegerse productos de una misma naturaleza, a saber, farmacéuticos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo que resulta agravado por el hecho que en nuestro país no es una práctica generalizada que la adquisición de todo producto farmacéutico requiera de receta médica y el hecho de que algunos la requieran no desvirtúa la posible confusión que ambos signos podrían suscitar.

Ahora bien, respecto a la coexistencia registral de los signos cotejados en otras jurisdicciones y que dicha coexistencia no ha provocado confusión en el público consumidor aducida por la empresa recurrente, aspecto que no se acredita, resulta una argumentación inadmisibles para conceder el registro solicitado, pues la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que, el registro o no de una marca se rige por un principio de territorialidad, siendo el registro marcario una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias atinentes a cada Registro.(Véase el artículo 6 inciso 1) del

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995).

Consecuentemente, el signo solicitado “**CERVICTAL**” no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, gráfica, fonética y en cuanto a los productos que solicita proteger, similar a la marca inscrita, en tal sentido estima este Tribunal que la apelante no lleva razón al argumentar diferencias entre las marcas.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y siete segundos del doce de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 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 y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y siete segundos del doce de mayo de dos mil ocho, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.