



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0099-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “FENILEX”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5816-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0860-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco minutos del treinta de julio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea**, abogada, vecino de San José, cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y tres minutos con cuarenta y tres segundos del diecisiete de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de junio de 2011 por la Licenciada **María de la Cruz Villanea**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, Edificio Comosa, primer piso, Avenida Samuel Lewis, Ciudad Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “FENILEX” en la clase 05 internacional,



para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.*”

FENILEX

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y tres minutos con cuarenta y tres segundos del diecisiete de diciembre de dos mil doce, se resolvió: “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda. **María de la Cruz Villanea**, en representación de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, interpuso para el día 21 de diciembre de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veintiún minutos con treinta y cinco segundos del catorce de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “*(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.



Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito:

- **Marca de Comercio: “FENALEX”,** registro número **129275**, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **UNIPHARM (COSTA RICA) S.A**, inscrita desde el 18 de octubre de 2001, con una vigencia hasta el 18/10/2021. (doc. v.f 20 y 21)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FENILEX”** presentada por la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, al determinar que de la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita **“FENALEX”**, además se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, y siendo inminente el riesgo de confusión que se generaría al coexistir ambas marcas en el mercado, se estaría afectado no solo el derecho de elección de los consumidores, sino que también se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a



través de su inscripción, y en consecuencia se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** dentro de sus agravios en términos generales manifestó que si bien la marca de su representada comparte algunas similitudes con el signo inscrito, las mismas no son tan importantes como para impedir su coexistencia en el mercado, sin ocasionarle al consumidor confusión alguna. Asimismo, agrega que no basta con que exista semejanza entre los signos, sino que también debe de existir una identidad entre los productos o servicios y en este sentido la marca de su representada FENILEX, lo es para todos los productos de la clase 05, mientras que la marca FENALEX lo es únicamente para productos medicinales farmacéuticos. Por otra parte, también debe de tomarse en cuenta el modo y la forma en que se venden los productos. En el presente caso, los productos serán comercializados por medio de farmacias, por lo que quien entrega el producto es una farmacéutica, el cual sirve como verificador adicional del producto que se vende y en consecuencia no podría causarse confusión en el consumidor, para dichos efectos se adjunta como respaldo a sus manifestaciones el voto 207-2005, dictado por el Tribunal que refiere al tema de la confusión. Por lo que solicita se declare sin lugar la resolución de alzada y se ordene el registro de la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de



productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En ese sentido, obsérvese que del análisis realizado a la marca de fábrica y comercio solicitada “FENILEX”, respecto del signo inscrito “FENALEX”, a diferencia de lo que estima el recurrente, tal y como se observa del signo propuesto, a **nivel visual** las denominaciones a nivel gramatical son relativamente similares, en virtud de que la única diferencia entre ellas es la letra **I** utilizada en el signo solicitado, por lo que ello no le proporciona ningún grado de distintividad con relación a la denominación inscrita, con lo cual evidentemente se induciría a que el consumidor no logre identificarlos de manera adecuada en el comercio, por lo que no podría otorgarse protección registral.

Ahora bien, en cuanto a que el signo propuesto genere **confusión auditiva** cabe advertir que en el tanto los signos gramaticalmente sean prácticamente idénticos, hace que su pronunciación sea idéntica, por lo que ello evidentemente inducirá a que el consumidor se encuentre en una situación de error u confusión con respecto a la marca inscrita.

En cuanto, al **nivel ideológica** de los signos en pugna no podríamos obviar que la marca inscrita data del año 2001 (v.f 20), por lo cual él consumidor medio maneja un grado de conocimiento con relación a los productos que dicha empresa comercializa, y dado que el signo que se pretende inscribir corresponde a la clase 05 internacional, o sea, dentro de la misma línea de productos que comercializa la marca inscritas, por ende, dentro de la misma actividad mercantil, y que se comercializaran en los mismos tipos de establecimientos y



anaqueles, por lo cual el consumidor va asociar las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual lesionaría evidentemente su derecho como titular.

Así las cosas, es claro que el signo propuesto no posee un grado de distintivita suficiente con relación al inscrito, y el consumidor medio al visualizarlo podría considerar que el producto es parte de los que comercializa la marca inscrita, en virtud de que ambos productos se encuentran dentro de la misma actividad mercantil “farmacéutica”, o sea dentro de una misma gama de productos y tratamientos relacionados con la salud humana, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenecen a una misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable. Además, este Tribunal en forma reiterada ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. Para estos casos se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que como se ha venido analizando es de aplicación para el caso bajo examen, en virtud de tenerse por demostrado ante este Órgano de alzada, que el signo solicitado pretende la protección y comercialización de los mismos productos en clase 05 internacional, respecto de las que comercializa las marcas inscritas, bajo una denominación prácticamente idéntica, por lo cual no contienen la actitud de distintividad necesaria para coexistir registralmente.



Finalmente, con respecto al VOTO 207-2005 dictado por este Tribunal, y que ha sido señalado por el recurrente en cuanto al tema de la confusión, cabe advertir en este sentido que sus manifestaciones no pueden ser acogidas, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los diferentes registros marcarios requieren ser analizados de manera independiente y para cada en particular, y acorde a normativa marcaria aplicable para dicho fin, no siendo la inscripción de un signo marcario ajeno al del objeto de estudio determinante para su registración. Aunado a ello, es importante señalar que el voto citado refiere al registro de un nombre comercial, sea, respecto a un establecimiento u local comercial, siéndole de aplicación en cuanto al tema de admisibilidad los artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas, normativa lo cual difiere de los requerimientos de admisibilidad que contemplan los artículos 7 y 8 del citado cuerpo normativo, mediante el cual se prevén la protección de productos o servicios como el aquí analizado, que infieren de manera directa en la salud pública, no siendo de recibo sus manifestaciones en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, que existe riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**FENALEX**” propiedad de la empresa **UNIPHARM (COSTA RICA) S.A**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FENILEX**”, presentada por la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en virtud de tenerse por demostrado que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial que puede afectar a los consumidores, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea**, apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y tres minutos con cuarenta y tres segundos del diecisiete de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FENILEX”** en **clase 05** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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