



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0224-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “IMPACTO SPRAY (Diseño)”

OURO FINO SAUDE ANIMAL, LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-12242)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 746-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veinte de setiembre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mark Van Der Laat Robles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1196-0018, en representación de **OURO FINO SAUDE ANIMAL, LTDA.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:09:54 horas del 1° de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2015, el licenciado **Mark Van Der Laat Robles**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca “**IMPACTO SPRAY (Diseño)**” para proteger y distinguir: “*productos veterinarios de aplicación por atomizador (spray)*” en clase 5 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:09:54 horas del 1° de marzo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.



TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Van Der Laat Robles**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitida la apelación conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de interés para resolver este asunto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de **SANOFI** la marca **“Impact malaria (diseño)”** bajo el registro **183315**, vigente desde el 16 de diciembre de 2008 y hasta el 16 de diciembre de 2018, en clase 5 para proteger y distinguir *“productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para uso médico, productos dietéticos para uso médico, preparaciones químicas para uso médico o farmacológico, vacunas, alimentos para bebés, yesos médicos, material para vendajes, desinfectantes, todos utilizados para el tratamiento de la malaria”* (folios 24 y 25 de Legajo de apelación)
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.** la marca **“Impact”** bajo el registro **111849**, vigente desde el 11 de febrero de 1999 y hasta el 11 de febrero de 2019, en clase 5 para proteger y distinguir *“sustancias dietéticas para uso médico, alimentos dietéticos para nutrición clínica”* (folios 26 y 27 de Legajo de apelación)

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



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, toda vez que al cotejarla con las marcas registradas se verifica que existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, y que protegen productos de la misma naturaleza, por lo que, de admitirla se provocaría riesgo de confusión y asociación en los consumidores.

La representación del solicitante manifiesta que entre las marcas cotejadas existen múltiples elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial. Alega que el Registro incurre en una omisión al realizar el análisis, porque sin razón alguna excluye del cotejo la denominación “*spray*”, limitándose a comparar “*impact*” con “*impacto*”, siendo que la palabra adicional de cada una de las marcas confrontadas: “*spray*” y “*malaria*”, así como sus diseños, son los que les dan la distintividad. Afirma que tampoco existe relación alguna entre los productos protegidos por las marcas, ya que los de las inscritas son específicamente para combatir la malaria y productos para consumo humano y no veterinarios como es el caso de la solicitada, con lo cual también son distintos sus canales y centros de distribución. Por lo anterior, no existe riesgo alguno de provocar confusión o error en el público consumidor. Con fundamento en dichos agravios, solicita se revoque la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite del signo propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas deben crearse de tal forma que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de comprar el producto o utilizar el servicio que quiere o necesita, por ello debe de ser constituida en la forma más transparente posible, a efecto de que no exista la más mínima duda entre la denominación propuesta y el producto o servicio a proteger. Esa nitidez, transparencia y claridad es lo que resguarda la Ley marcaria. Adicionalmente, la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.



En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura, dentro de otros supuestos, en el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Para determinar esa similitud, el **artículo 24** del Reglamento a la Ley de Marcas establece algunas reglas para comparar signos, siendo que en el caso bajo estudio nos interesan específicamente sus incisos b), c) y e):

“**Artículo 24. 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:

(...)

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;

(...)

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...”

Alega la parte interesada que existen múltiples elementos diferenciadores que permiten la coexistencia registral y comercial de su signo con los inscritos. Sin embargo, comparte este Tribunal el criterio en que el Registro fundamentó su denegatoria, porque la marca sí afecta a titulares de signos inscritos previamente.



El agravio principal que expresa el apelante se basa en que, sin razón alguna, se excluyó del cotejo la denominación “*spray*”, limitándose a comparar “*impact*” con “*impacto*”, siendo aquella la que le da distintividad al signo, aunado a que los productos a que cada uno se refiere son distintos. Al respecto, verifica este Tribunal que el término *spray* resulta de uso común para el objeto de protección propuesto por la apelante, toda vez que se trata del método de aplicación de los productos veterinarios a que se refiere y por ello el cotejo debe realizarse con base en el término no genérico “*impact*”.

De este modo, al examinar las marcas con base en la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto, tal como lo establece el artículo 24 citado, dejando de lado los términos “*spray*” y “*malaria*” por ser genéricos en relación a los productos (inciso b) y en virtud de ello no introducen una diferencia significativa, lo que sucede también con los diseños agregados. Asimismo, debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias (inciso c), dado lo cual resulta evidente la similitud entre los términos denominativos del signo propuesto “**IMPACTO SPRAY**” y los signos inscritos: “**Impacto malaria**” e “**IMPACT**”.

Adicionalmente, al examinar el objeto de protección de cada uno de ellos (inciso e), es indudable que se trata de productos de la misma naturaleza y que se encuentran directamente relacionados, de modo que podría conllevar a un riesgo de confusión y asociación empresarial, y en este sentido el consumidor no tendrá la oportunidad de diferenciarlas y creerá que se trata de una marca que proviene de, o se relaciona con, las ya inscritas, y por esto no resultan de recibo los agravios del apelante.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto resulta ininscribible porque violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, en concordancia con los incisos b), c) y e) del artículo 24 de su Reglamento, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Mark Van Der Laat Robles**, en representación de **OURO FINO SAUDE ANIMAL, LTDA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:09:54 horas del 1º de marzo de 2016, la cual se confirma.



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, y 29 del Reglamento 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, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Mark Van Der Laat Robles**, en representación de **OURO FINO SAUDE ANIMAL, LTDA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:09:54 horas del 1° de marzo de 2016, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca **“IMPACTO SPRAY (Diseño)”** que ha solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora