



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0462-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “ANTIROBE”

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4259-03)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 911-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en representación de la empresa **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de New York, domiciliada en 100 Route 206 North, Peapack, N.J. 07977, USA, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y cuarenta y cinco segundos del cuatro de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de julio de 2003, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ANTIROBE”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: preparaciones farmacéuticas para uso veterinario.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:15:59 horas del 28 de julio de 2003, el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**ANTIROBE**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **116490**, propiedad de la empresa **TRISAN, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con catorce minutos y cuarenta y cinco segundos del cuatro de febrero de dos mil nueve, 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 (...)***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de febrero de 2009, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de ley no expresó agravios.

QUINTO. 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 Durán Abarca, 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, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ANTIROBE**”, bajo el registro número **116490**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **TRISAN, S.A.**, vigente desde el 30 de setiembre de 1999 hasta el 30 de setiembre de 2009, para proteger y



distinguir: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, desinfectantes, preparados para destruir las malas hierbas y los animales dañinos (Ver folios 38 y 39).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**ANTIROBE**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger los mismos productos sea “productos y preparaciones farmacéuticas para uso veterinario”, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto por cuanto, existen suficientes diferencias entre la marca de su representada y el distintivo marcario inscrito.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Por lo anterior y en virtud de la **doble identidad** entre las marcas enfrentadas, refiriéndonos a que tanto los signos en su parte gráfica (en el presente caso marcas meramente denominativas), como los productos a proteger y distinguir son idénticos, no procede que este Tribunal se avoque a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, ya que resulta imposible la eventual coexistencia de éstas, conforme a lo



dispuesto en los artículos 8° inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

“... No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere (art. 6.1 LM).

La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.

El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público...».

[...]

De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad



(cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contrasignados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).” (Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la doble identidad de las marcas enfrentadas, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibles su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la marca “**ANTIROBE**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ANTIROBE**”, ambas en clase 5 para los mismos productos, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados en el escrito de apelación por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y cuarenta y cinco segundos del cuatro de febrero de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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 2° 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 por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y cuarenta y cinco segundos del cuatro de febrero 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33