



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0207-TRA-PI

Solicitud de registro de “SPLASH TEARS”

LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 6600-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 920-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las trece horas, veinte minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de **LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Mexicana, con domicilio y establecimiento manufacturero en Avenida Hidalgo No.737, 44290 Guadalajara, Jalisco, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y ocho minutos y cincuenta y cinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de julio de dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**SPLASH TEARS**”, 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 emplastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y ocho minutos y cincuenta y cinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO/ (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de diciembre de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la substanciación 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 invalidez de lo actuado, dictándose 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 DISCUS DENTAL IMPRESSIONS, INC., se encuentra inscrito el signo distintivo “**SPLASH!**”, bajo



el acta de registro número 127529, desde el 14 de agosto de 2001 y hasta el 14 de agosto de 2011, como marca de fábrica en Clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger material para impresiones dentales. (Ver folio 25).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal connotación que sean relevantes 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, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2 y 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determinó similitud de identidad entre el signo solicitado “**SPLASH TEARS**” y la marca inscrita “**SPLASH!**”, considerando que tal similitud podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarla, además, que se pretende proteger productos de igual naturaleza en la misma clase de las inscritas.

Por su parte, el recurrente, en su escrito de expresión de agravios, limitó la lista de productos a “productos oftálmicos” y argumenta que de esta manera entre la marca inscrita “Splash” que protege improntas dentales no habrá confusión con la solicitada, pudiendo coexistir en el mercado sin peligro de confusión o error por parte de los consumidores. Cita el artículo 89 de la Ley de Marcas y reitera que no deben considerarse los productos sólo por razón de la clase en la que se encuentren, pues la ley permite que siendo marcas que vayan a proteger productos distintos, puedan coexistir en el mercado, ya que no pondrán en peligro de confusión al consumidor.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, el registro



de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, disponiendo su inciso e) lo siguiente: “(...) 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;...*”.

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario, entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Respecto al principio de especialidad, se ha considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: “*La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre*



que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).

En el caso concreto, como lo señala la resolución apelada, estamos ante signos gráfica y fonéticamente similares en su denominación, además que los productos que se protegen con la marca “**SPLASH!**” y los que enlista la “**SPLASH TEARS**” pertenecen al sector farmacéutico, no obstante, nótese, que en el escrito de expresión de agravios, constante a folio 35 al 37 vuelto del expediente, el solicitante limita la lista de productos presentada en la solicitud inicial a “productos oftálmicos”, y la marca inscrita propiedad de DISCUS DENTAL IMPRESSIONS, INC., desde su fecha de inscripción el 14 de agosto de 2001, distingue, según la certificación aportada al expediente (folios 25 al 26), material para impresiones dentales. Ello implica disparidad entre los productos, los cuales si bien podrían venderse en un mismo local comercial, se van a encontrar expuestos en secciones autónomas, en anaqueles distintos, no se presentarán al público consumidor en forma coincidente, todo lo cual diluye la probabilidad de confusión en el consumidor, y como se ha manifestado, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello se estima que no existe probabilidad de que la confusión en el consumidor se concrete. Además, el comprador que adquiere material para impresiones dentales, tales como odontólogos y mecánicos dentales, se trata de un consumidor especializado, más cuidadoso a la hora de comprar o elegir esos tipos de productos, conocedor de los mismos, o que al menos busca asesoría al momento de adquirirlos, por lo que no se vislumbra un riesgo de confusión.

QUINTO. Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa Laboratorios Sophia, S.A. de C. V., son de recibo, pues en efecto, como lo argumenta, los productos no pueden considerarse sólo por razón de la clase en la que se encuentren, pues la ley permite que siendo marcas que vayan a proteger productos distintos,



puedan coexistir en el mercado, ya que no pondrán en peligro de confusión al consumidor. Al efecto, el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, reza: *“Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.”*, lo que hace concluir, que los productos que pretenden distinguirse con la pretendida, no podrían confundirse con los de la inscrita **“SPLASH!”**, ya que confrontados, resultan opuestos en su naturaleza y fines, por lo que entre ellos no existe conexidad, a pesar de ubicarse en la misma clase 5 de la Nomenclatura Internacional, todo lo cual conlleva a descartar la posibilidad de confusión en el consumidor y a estimar que pueden pacíficamente coexistir.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado especial de **LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y ocho minutos y cincuenta y cinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca **“SPLASH TEAR”**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado especial de **LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.** contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y ocho minutos y cincuenta y cinco segundos del cuatro de



diciembre de dos mil ocho, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca “**SPLASH TEAR**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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. **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

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, 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:

REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TRAMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

TNR: 00.42.25