



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0336-TRA-PI

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

OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11146-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 935-2009

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1054-0893, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Ouro Fino Saude Animal Ltda.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Brasil, domiciliada en Carretera Anhanguera, SSP 330, Km 298, Distrito Industrial, ciudad de Cravinhos, Estado de Sao Paulo, Brasil, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos y diez segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de noviembre de 2008, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en la condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**IMPACTO**”, en **Clase 05** de la clasificación 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 y herbicidas". Productos que fueron limitados en dos ocasiones por la solicitante, primeramente a *"desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas"* (ver folio 15); y finalmente a *"productos veterinarios y productos para la destrucción de animales dañinos"* (ver folio 42).

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:39:24 horas del 17 de noviembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría que existe inscrita la marca de fábrica **"IMPACT"**, en clase 05 internacional, bajo el registro número **111849**, propiedad de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A.**, para proteger y distinguir: "sustancias dietéticas para uso médico, alimentos dietéticos para nutrición clínica".

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos y diez segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, la Subdirección del 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 3 de marzo de 2009, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 6 de julio de 2009, una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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 Rodríguez Jiménez, 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 “**IMPACT**”, bajo el registro número **111849**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, vigente desde el 11 de febrero de 1999 hasta el 11 de febrero de 2019, para proteger y distinguir: “sustancias dietéticas para uso médico, alimentos dietéticos para nutrición clínica”. (Ver folios 57 y 58).

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 “**IMPACTO**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**IMPACT**”, en clase 05 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos similares y relacionados entre sí a razón del giro comercial en el cual se desenvuelven, para los que fue propuesta la marca solicitada, correspondiendo a una marca inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con la inscrita, que las hacen casi idénticas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al no existir distintividad



notoria que permita identificarlas e individualizarlas, no pudiendo coexistir ambas marcas en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el siguiente sentido:

“... No hay tal confusión entre ambos signos, ha de recordarse que la prohibición legal de impedir la coexistencia de dos signos similares, se orienta a evitar una posible confusión entre ellos o con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión ente el consumidor, aspecto que en el caso bajo examen no se da.

[...]

Tanto la jurisprudencia como la doctrina, han sido contestes y reiteradas cuando establecen que aquellos signos que tengan algunos en común, son perfectamente registrables simultáneamente, pues cumplen a cabalidad con su función de distintividad.

[...]

Nótese cómo claramente la Sala establece que en casos como el nuestro, cuando hay similitud relativa entre varios signos, aún cuando una marca pareciera contener a la otra o a una parte de ésta, sí es procedente su coexistencia.

Todos los criterios anteriores, son de aplicación al caso que nos ocupa y constituyen fuente de integración de las normas para demostrar que no procede la objeción relacionada y que entre los signos “IMPACT” y la marca IMPACTO, existen suficientes elementos diferenciadores que permiten sui coexistencia registral y comercial.

De la similitud de los productos a proteger



Establece la objeción de registro que los productos a proteger por la marca IMPACTO tienen relación con los que ya protege la marca IMPACT.

Lo que no se ha tomado en consideración es que la marca IMPACTO en clase 5 fue solicitada para proteger 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, mientras que los productos protegidos por la marca IMPACT, son más específicos y no ocasionarían ninguna confusión entre sus usuarios, quienes son personas especializadas, que recomendarán el uso de una u otro, sin considerar la marca a la que pertenecen.

Igualmente es preciso hacer notar que con la marca IMPACTO se pretende proteger específicamente productos veterinarios y productos para la destrucción de animales dañinos, por lo que si se limita la lista de productos a estos específicos, la alegada confusión no sería tal, pues ambas marcas se dirigen a mercados muy diferentes e inclusive es muy probable que no se distribuyan en los mismos comercios, lo cual evitaría el que se generen riesgo de confusión entre los consumidores.

Asimismo las marcas IMPACT e IMPACTO, han coexistido armoniosamente en el mercado internacional, razón por la cual, no sería lógico alegar riesgo de confusión al consumidor, ya que la coexistencia en el mercado de estas marcas ha probado que existen suficientes motivos, criterios y rasgos que las diferencian entre sí y le brindan una posibilidad sin vicios de confusión, al consumidor de elegir el producto que desee.

En virtud de lo anterior, solicito que se limiten los productos a proteger por la marca IMPACTO solamente a productos veterinarios y productos para la destrucción de animales dañinos, para lograr así eliminar el riesgo de confusión entre los consumidores.”



CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo e incluso, existe protección, aún cuando esté en trámite la inscripción.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un



mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: IMPACT	MARCA SOLICITADA: IMPACTO
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
<u>Para proteger en clase 05 de la Nomenclatura Internacional:</u> “sustancias dietéticas para uso médico, alimentos dietéticos para nutrición clínica.”	<u>Para proteger en la clase 05 de la Nomenclatura Internacional:</u> “productos veterinarios y productos para la destrucción de animales dañinos.”

...corresponde destacar que la marcas enfrentadas son de tipo meramente denominativas (palabras), ocurriendo que desde un punto de vista ***gráfico***, salta a la vista que la marca inscrita, “**IMPACT**”, y la solicitada, “**IMPACTO**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, casi idénticas, pues al signo inscrito lo componen 6 letras que coinciden igualmente en su disposición con el signo solicitado, siendo la única diferencia la vocal “O”, al final de éste, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.



Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, ya que se derivan de una estructura gramatical casi idéntica y fonéticamente suenan muy similar, en conjunto las palabras tienen casi idéntica pronunciación, especialmente al tener ambas una misma raíz con una terminación muy parecida, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar debe notarse que la palabra “IMPACTO” (signo propuesto) y la palabra “IMPACT” (signo inscrito) suenan muy similar, no siendo suficiente la letra “O” en el término solicitado para poder dotarle de suficiente diferencia fonética para distinguir ambos distintivos.

Y desde un punto de vista **ideológico**, y recurriendo a la traducción del signo inscrito, ya que es un término en inglés, tenemos que según el Diccionario de la Universidad de Chicago Español-Inglés, Inglés-Español, Quinta Edición: “IMPACT” significa “IMPACTAR”, como verbo intransitivo y transitivo, y significa “IMPACTO” utilizado como sustantivo; siendo este último significado literalmente el signo marcario solicitado “IMPACTO”; evocando ambos términos a una misma idea o concepto, razón por la cual ideológicamente resultan idénticos.

Comparte además este Tribunal el criterio dado por el órgano a quo al señalar:

“... En virtud de lo antes expuesto, es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio IMPACTO, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita IMPACT... Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al



*coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos de igual naturaleza en la misma clase, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo **octavo, literales a) y b)** de la ley de Marca y Otros Signos Distintivos.”*

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos de la clase 05 internacional, en el presente caso productos que de resultar confundidos por el público consumidor conllevaría un riesgo para la salud de éstos, sea productos veterinarios y productos para la destrucción de animales dañinos que protegería y distinguiría la marca solicitada y, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos dietéticos para nutrición clínica que protege y distingue la marca inscrita; ya que como bien señala el artículo 24 citado “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”, más aun si tomamos en cuenta lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, de allí que debe existir una mayor



rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de Alzada.

De permitirse la inscripción de la marca solicitada, ésta se estaría aprovechando del prestigio del signo ya inscrito y además, por la generalidad con que se inscribió la marca “Impact”, podría utilizarse para productos médicos y de nutrición clínica tanto humano como veterinario, lo que impide también la inscripción de la solicitada que se limitó únicamente a productos veterinarios y de destrucción de animales dañinos.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “IMPACT”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “IMPACTO”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos y diez segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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 2º 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Aisha Acuña Navarro, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos y diez segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33