



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0337-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “GALGOFOS D”

CHEMOTECNICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2786-2002)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 947-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas y cinco minutos del trece de agosto de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor de edad, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-393-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHEMOTECNICA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, domiciliada en Ruta 205, Km. 43 y medio, Camino Real Esq. Marcono 1813 Carlos Spegazzini, Provincia Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, cuarenta y seis minutos y veintinueve segundos del dieciséis de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 19 de abril de 2002, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GALGOFOS D**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes 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 auto de las trece horas cincuenta y nueve minutos y quince segundos del once de junio de dos mil dos, señaló las objeciones de la solicitud, sobre las cuales se pronunció el solicitante del registro y por resolución de las diez horas, cuarenta y seis minutos y veintiún segundos del dieciséis de febrero de dos mil nueve el citado Registro dispuso: **“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de marzo de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez *Suárez Baltodano*, 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 Virbac, S.A., se encuentra inscrito el signo distintivo “**CALGOPHOS**”, bajo el acta de registro número 71714, desde el 13 de marzo de 1990 y hasta el 13 de marzo de 2010, para proteger productos veterinarios, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 36).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia 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 denegó el registro del signo “**GALGOFOS D**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar gráfica y fonéticamente con la marca inscrita “**CALGOPHOS**”, lo cual podría causar confusión al público consumidor, atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, el apelante argumentó que entre la marca solicitada y la inscrita no existe similitud gráfica ni fonética y además los productos a proteger aunque se clasifican en la misma clase difieren entre sí. Señala, que existen otras marcas inscritas que comparten la raíz “Galgo” que coexisten registralmente con Calgophos y donde no hubo oposición lo que demuestra que las marcas Galgofos D y Calgophos pueden coexistir sin afectar intereses. Cita como antecedente la Resolución N° 6445 de las 14:20 horas del 22 de setiembre de 2003, a favor de la coexistencia marcaria.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal



prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. En referencia a este examen, se señala que: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.*(...) *en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.*” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o



conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración.

QUINTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la marca solicitada “**GALGOFOS D**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, y la marca inscrita “**CALGOPHOS**”, en clase 5, son semejantes gráfica y fonéticamente al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.

En este sentido merece señalarse que si bien cuando se trata de determinar la similitud de marcas es importante compararlas en su conjunto, se ha señalado que *“Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben comprarse las marcas en su conjunto, sin subdividir las, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares.”* ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Derechos dimanantes del registro de la marca. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6, p. 58, 2 de julio de 2004.

Conforme lo anterior, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, muestran una similitud gráfica y fonética. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, contienen un número igual de sílabas y sus comienzos GALGO y CALGO son similares así como sus finales OS, siendo la única diferencia del signo solicitado la letra D que se utiliza normalmente en el comercio para diferenciar una característica del producto base o originario y no para referirse a distintos orígenes empresariales. Fonética, ya que en su pronunciación y por ende en su audición los signos son semejantes, pues las pequeñas diferencias no provocan una variación fonética significativa, lo que le resta distintividad al término solicitado.



Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo de irregistrabilidad, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues se protegen y pretende proteger productos de una misma naturaleza, entre otros, veterinarios, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos y anaqueles, con lo cual se aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo o que estamos ante una variedad del mismo producto marcado con el signo inscrito.

En consecuencia, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente distintivos que permita diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones, puede interpretar que los productos poseen la misma procedencia empresarial lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor, que los productos que protegen difieren entre sí. Tal y como lo señala el inciso f) del citado artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, tendiendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos ...”*

En cuanto a la cita de la resolución del Registro N° 6445 de las 14:20 horas del 22 de setiembre de 2003 caso de “TRIMAX” vs. “BRIMAX”, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “**GALGOFOS D**”, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o



caso similar al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el expediente levantado al efecto, por la independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la sociedad **CHEMOTECNICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos y veintiún segundos del dieciséis de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la sociedad **CHEMOTECNICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos y veintiún segundos del dieciséis 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.