

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0092-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca (BENICAR TRIPLE) (5)

DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-6975)

Marcas y Otros Signos.

VOTO N° 0120-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial de DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, con domicilio actual 3-5-1 Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokio 103-8426, Japón, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas cuarenta y nueve minutos veintiocho segundos del dos de diciembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:18:14 horas del 13 de agosto del 2014, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representante de DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED, solicitó el registro de la marca de fábrica ***BENICAR TRIPLE*** en clase 5 Internacional para proteger y distinguir: Preparaciones y sustancias farmacéuticas.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas cuarenta y nueve minutos veintiocho segundos del dos de diciembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:06:47 horas del 19 de diciembre del 2014, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica **BENICAL**, registro 43630, cuyo titular es Bayer Consumer Care AG, vigente al 25 de enero del 2017, en clase 5, para proteger y distinguir Antitusivos.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca BENICAR TRIPLE dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, ya que gráfica y fonéticamente es muy similar, busca proteger los mismos productos en clase 5 internacional. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, 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 distintivos, fundamentándolo en lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente en sus agravios indica que las marcas tienen elementos y antecedentes registrales que comprueban que ya estas marcas han coexistido en el mercado sin que haya surgido ningún tipo de conflicto, siendo un criterio totalmente subjetivo y arbitrario no tomar en cuenta los antecedentes registrales. Que considera que no se puede inducir a confusiones al público consumidor ya que su es perfectamente distinguible por su presentación gráfica y pronunciación, así como la lista de productos a proteger.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

- ... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser*

idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior...

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

“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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...***
- 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;***
- f) 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, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o...”

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>BENICAR TRIPLE</i>	<i>BENICAL</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Fábrica</i>
<i>Registro</i>	-----	43630
<i>Estado</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Protección y Distinción</i>	Preparaciones y sustancias farmacéuticas	Antitusivos
<i>Clase</i>	5	5
<i>Titular</i>	<i>DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED</i>	<i>Bayer Consumer Care AG</i>

B E N I C A L

B E N I C A R T R I P L E

El presente asunto debe dilucidarse – tratándose de la calificación de semejanzas entre signos – por un ejercicio de cotejo de acuerdo al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; analizados en su impresión gráfica y fonética (ya que ambas marcas carecen de significado) vemos en su conjunto que la solicitada comparte 6 de las 7 letras de la inscrita, y su única distinción es el grafema *L* del signo inscrito por la *R* en la solicitada además de la palabra *TRIPLE* que no le crea diferenciación ya que el consumidor podría pensar que es un nuevo tipo de BENICAR con acción mejorada; todas estas letras en su grafía imprenta (tal y como se solicitaron proteger) son confundibles por el consumidor, por lo que tal diferencia es sutil y no determinante. Ideológicamente, al ser signos de fantasía no existe similitud.

En lo que respecta a sus productos, la inscrita es para un producto en específico “antitusivos” y al ser la solicitada genérica para preparaciones y sustancias farmacéuticas, cabe la posibilidad de que los productos sean iguales, ineludiblemente el producto solicitado podría causar la posibilidad de confusión y el riesgo de asociación empresarial en detrimento del consumidor, ya que compartirían canales de distribución y en los mismos puestos de venta.

Nótese que tratándose de la clase 5 de la calificación se debe tomar en cuenta que está de por medio la salud como valor por encima de la libertad comercial, equilibrio que debe mantenerse hasta que la salud como principio superior se imponga por encima del segundo, valoración que, como en este asunto, debe realizarse en cada caso sin que uno sea vinculante sobre otro. Por lo tanto, a nivel de impresión de conjunto vistas su similitud gráfica y fonética, debemos decir que el signo solicitado no tiene la suficiente carga diferencial para poder coexistir con el inscrito.

En lo que se refiere a los agravios del recurrente en lo que respecta a la coexistencia de marcas similares en el mercado sin que haya surgido ningún tipo de conflicto, este Tribunal analiza cada solicitud de acuerdo a su específico marco de calificación, de forma inicial y compuesta por la propia solicitud, la normativa que le sea aplicable así como los derechos previos de terceros que le sean oponibles, por ende el hecho de que haya otras marcas similares ya inscritas no es un aspecto que venga a influir a esta nueva solicitud.

“...no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción...” (Voto del Tribunal Registral Administrativo 986-2011 de las 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011)

En lo referente a la publicación del edicto en el Diario oficial La Gaceta, los derechos de tercero en Costa Rica se protegen de oficio, mediante el examen de forma y fondo, siendo que si la administración registral encuentra la procedencia o no de otorgar la inscripción de la marca, así lo ha de resolver.

Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión del consumidor al momento de elegir sus productos, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Siendo procedente confirmar la resolución de las diez horas cuarenta y nueve minutos veintiocho segundos del dos de diciembre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED, sobre la inscripción de la marca marca marca BENICAR TRIPLE.

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, se declara ***sin lugar*** el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cuarenta y nueve minutos veintiocho segundos del dos de diciembre del dos mil catorce, la cual se ***confirma***, denegándose la solicitud de inscripción de la marca ***BENICAR TRIPLE***. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05