

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0973-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FLUBEST”

Laboratorios Best S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 640-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 070-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del veinticinco de enero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderado especial de Laboratorios Best S.A., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, domiciliada en Alemania No. 10, Col. Independencia 03630 México D.F., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 17:08:37 horas del 8 de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 28 de enero de 2004, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de Laboratorios Best S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “FLUBEST”, en la clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas,

herbicidas.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 17:08:37 horas del 8 de julio de 2009, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**FLUVET**”, y por existir similitud gráfica, y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir aptitud distintiva que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambos signos protegen servicios similares en la misma clase 5.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de julio de 2009, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de Laboratorios Best S.A., apeló la resolución final indicada, alegando que el mercado al que se dirige el signo registrado es limitado por lo que no existe posibilidad de confusiones con los productos que su representada pretende distinguir, afirma además que ambas marcas se dirigen a mercados diferentes, que los productos son distintos y que van dirigidos a atender diferentes necesidades de los consumidores.

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 tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro

número 33890 la marca de fábrica “**FLUVET**”, a nombre de WYETH, entidad domiciliada en Five Giralda Farms, Madison, Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger “Preparaciones farmacéuticas a base de hormonas esteroideas de uso Preparaciones farmacéuticas a base de hormonsa esteroideas de uso veterinario”(sic) (ver folios 33 y 34).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos que deban tenerse por no probados.

TERCERO. APTITUD DISTINTIVA EXTRÍNSECA DE LOS SIGNOS PRESENTADOS PARA REGISTRO. Este Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante; Ley de Marcas), 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 puede 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 (en adelante, Reglamento), establece en su artículo 24 reglas no taxativas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión en el inciso a) al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, indicando que debe darse 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 sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...*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 la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:*” **(Fernández Nóvoa, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).**

En tal sentido, el signo que se presenta para registro debe tener la aptitud distintiva extrínseca 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. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan estén también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro), y tener en consideración las

semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas, por encontrarse inscrita la marca “**FLUVET**”, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe aptitud distintiva que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto ambos signos protegen servicios similares iguales en la misma clase 5.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El recurrente alega que las marcas cotejadas van dirigidas a mercados y consumidores diferentes y que los productos ofrecidos son diferentes, puntualmente por proteger, la marca registrada, “*únicamente preparaciones farmacéuticas a base de hormonas esteroideas de uso veterinario*”. La anterior justificación no es de recibo para que este Tribunal resuelva en sentido distinto al que lo hizo el Registro de Propiedad Industrial. Nótese que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no podrán inscribirse marcas “*Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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*”. Es importante resaltar que el recurrente no objeta la similitud de las marcas, sino que su defensa se puntualiza en que los productos son distintos; no obstante, de la norma indicada se desprende que la protección que se da a las marcas inscritas lo es no sólo frente a productos iguales, sino también frente a otros “**relacionados con estos**”, de manera que ante la innegable relación existente entre la protección registrada - *preparaciones farmacéuticas a*

base de hormonas esteroides de uso veterinario- y la que se pretende inscribir con esta gestión, concretamente los “productos farmacéuticos veterinarios, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas”, se nota que existe identidad y relación lo que obliga a rechazar los agravios expresados.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**FLUBEST**”, con la marca inscrita “**FLUVET**”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por Laboratorios Best S.A., le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas señalado supra, puesto que dicha norma prevé la imposibilidad de registrar un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, al ser ambas marcas de tipo denominativa, vemos que la denominación de la marca solicitada contiene cinco de las seis letras que componen la marca inscrita, coincidiendo además en la posición que ocupan en la otra denominación (**FLUBEST** vrs. **FLUVET**), de ahí que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado contiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista meramente visual, acaban siendo muy semejantes, lo cual podría causar una confusión directa entre el público consumidor.

En cuanto al cotejo fonético, en el presente caso ocurre que la pronunciación de ambas denominaciones es prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por la incorporación del sonido de la letra “S” en la marca cuyo registro se solicita, existiendo así una confusión auditiva.

Por la naturaleza de las marcas cotejadas, las cuales no tienen un significado concreto, no es procedente el cotejo desde el punto de vista ideológico.

A todo lo anterior, debe sumársele, lo expresado en cuanto a la similitud en los productos protegidos y aquellos cuya protección se requiere.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediano de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de Laboratorios Best S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 17:08:37 horas del 8 de julio de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de Laboratorios Best S.A., en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las 17:08:37 horas del 8 de julio 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33