

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0600-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “FLOBAC”

GENFAR S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 14563-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 074-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, divorciada una vez, abogada, vecina de San José, cédula de identidad uno- seiscientos veintiséis- siete mil novecientos setenta y cuatro, en condición de apoderada especial de la empresa **GENFAR S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Municipio de Villa Rica, Departamento del Cauca, República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cinco minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio **“FLOBAC”**, para proteger y distinguir antibióticos a base de enrofloxacin al 5% para bovinos, porcinos, caninos y felinos, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las catorce horas siete minutos del veintitrés de mayo de dos mil siete, señaló las objeciones de fondo de la solicitud, sobre las cuales se pronunció el solicitante del registro y por resolución de las trece horas, cincuenta y cinco minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, el citado Registro dispuso: **“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil ocho, interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio.

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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **WYETH**, la marca de fábrica **“FLUVAC”**, según acta No. 127491, desde el 14 de agosto de 2001, vigente hasta el 14 de agosto de 2011, en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos y preparaciones veterinarias. (Ver folio 31).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE: El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “FLOBAC”, por considerar que el signo se encuentra incurso en las prohibiciones estipuladas en el inciso 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 a la marca inscrita con anterioridad “FLUVAC”, presentándose así similitud de identidad, además de que se pretende proteger productos de igual naturaleza a los protegidos por la marca inscrita en clase 5 internacional, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor, por lo que no es posible darle el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la empresa apelante argumentó que la marca solicitada tiene elementos que la distinguen de la inscrita; que los productos difieren aún cuando pertenecen a la misma clase, pues tienen usos y fines específicos muy distintos. Además, subraya que la similitud no provoca confusión en el público consumidor ya que los medicamentos de su representada se dispensan bajo prescripción médica. Estima además, que la oficina de Marcas ya ha resuelto un caso similar en su resolución N° 6445 de las 14:20 horas del 22 de setiembre de 2003 TRIMAX vs. BRIMAX a favor de la coexistencia marcaria. Destaca, que la especificación de productos está conforme a la ley y concluye señalando que las diferencias entre las marcas no afectan los intereses de la casa Wyeth.

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.

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, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto

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...” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199).

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

En efecto, 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, siendo la letra “U” en la marca inscrita y la letra “O” en la solicitada la única diferencia que ambos signos presentan, los demás caracteres son equivalentes y no presentan diferenciación entre ellos, lo cual conlleva a una similitud en su pronunciación o vocalización y por ende en su

audición, pues sus terminaciones BAC y VAC poseen una dicción idéntica, lo cual no se contempla como una variación fonética.

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 ellas se relacionan en cuanto a los productos que enlistan, toda vez que son destinados a utilizarse con los mismos fines dentro del campo de la veterinaria, además, dada la indeterminación de productos que señala la marca inscrita, según se colige de la certificación constante a folio 31 del expediente, a saber, productos y preparaciones veterinarias, deja abierta la inclusión de cualquier producto veterinario en clase 5, por lo que los mismos podrían coincidir con los que enlista la marca solicitada, que si aparecen bien especificados según se colige de la solicitud.

Del análisis de los agravios esgrimidos por el gestionante, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir, y la que se encuentra inscrita a nombre de Wyeth, ambas en clase 5 de la Clasificación Internacional, existe un grado de similitud que puede generar confusión y nuestro ordenamiento jurídico, es muy claro al negar la publicidad registral de una marca y por ende, otorgarle la protección en esa sede cuando exista riesgo de confusión, conforme así lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ahora bien, en lo que se refiere a los productos, la recurrente resalta que no provoca confusión en el público consumidor ya que el medicamento que pretende protegerse se dispensa únicamente bajo prescripción médica, no obstante, tal circunstancia no puede considerarse como un elemento diferenciador característico que pueda descartar las semejanzas gráficas y fonéticas que existen entre ambos términos, las cuales vistas en su conjunto son propicias de conllevar al error debido, especialmente a que amparan productos veterinarios y conservan expresiones similares. Al respecto, merece tener presente que el artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...*proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores*”, por lo que resulta claro que, tal prohibición, se establece en principio en protección del titular de la marca previamente inscrita y del público consumidor. Además, debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica “**FLOBAC**”, sería, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa Wyeth, titular de la marca inscrita “**FLUVAC**” desde el 14 de agosto de 2001, pues el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado.

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 “**FLOBAC**”, 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, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial, en su disposición de rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por ende se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa GENFAR, S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y cinco

minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. 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, 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 que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa GENFAR, S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y cinco minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano



DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.