

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0416-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo HOMACCORD

Biologische Heilmittel Heel GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1721-05)

Marcas y otros Signos

VOTO 095-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Biologische Heilmittel Heel GmbH, organizada y existente según las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:04:37 horas del 27 de agosto de 2007.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 4 de marzo de 2005, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Biologische Heilmittel Heel GmbH, solicita se inscriba la marca de fábrica **Homaccord** en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para 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 para uso higiénico, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que a las 09:04:37 horas del 27 de agosto de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha 5 de octubre de 2007, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca **OMACOR**, registro N° 148357, vigente hasta el 6 de julio del 2014, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos en la forma de omega-3, ácidos grasos (folios 49 y 50).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la

existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado **HOMACCORD** y las marca inscrita **OMACOR**, denegó la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó que los productos son distintos, y que son distintas a nivel gráfico y fonético, que por el tipo de producto se debe consultar con un profesional durante su acto de consumo, y que se ha aceptado la coexistencia de marcas en casos similares.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
OMACOR	HOMACCORD
Productos	Productos
Clase 5: productos farmacéuticos en la forma de omega-3, ácidos grasos	Clase 5: 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 para uso higiénico, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Así, tenemos que, en el nivel gráfico, ambos signos son del tipo denominativo, compuesto únicamente por letras. Vemos como comparten 6 letras, las cuales están colocadas en el mismo orden en ambas palabras. Si en este nivel, lo que las asemeja es el uso de las letras _OMA_COR_, y las diferencia el uso de las letras H _ _ _ C _ _ _ D, vemos como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se puede afirmar que en el nivel

gráfico existe similitud, contrario a lo afirmado por el apelante en cuanto a las diferencias gráficas que señala.

Al ser pronunciadas, claramente se denota más que similitud, identidad entre ambas. “Omacor” suena igual que “homaccord”, ya que la letra “h” inicial no tiene sonido, el agregado de doble “c” no varía su sonido, y la unión de “rd” al final de la palabra hace que la letra “d” pierda su sonido a favor de la “r”, otorgando identidad fonética, no pudiendo este Tribunal avalar el alegato del apelante en cuanto a la supuesta diferencia fonética entre ambos.

Por tratarse de palabras sin contenido conceptual, el cotejo a nivel ideológico pierde interés en el presente asunto.

Apuntadas las similitudes anteriores, resta realizar una comparación entre los productos distinguidos en ambos casos. Son de la clase 5, y la marca inscrita distingue un producto particularizado respecto de la categoría general apuntada por la empresa solicitante, sean productos farmacéuticos. Al pertenecer a esta clase en particular, dirigida en parte a productos que tienen que ver con la salud humana, debe ser la Administración más estricta en la comparación realizada, puesto que una confusión en este tipo de productos puede conllevar a un quebranto o agravamiento de la salud del consumidor. Y si bien, tal y como afirma el apelante, algunos productos de tipo farmacéutico requieren de la intervención de profesionales que difícilmente se verán confundidos en cuanto a los productos que prescriben y que finalmente entregan a los consumidores, no todos los productos farmacéuticos pertenecen a esta categoría, puesto que hay otros que son de libre venta al consumidor sin mediar prescripción profesional, y de la solicitud de registro efectuada no se puede determinar si los productos farmacéuticos que se pretenden distinguir son de una u otra categoría, y más bien introduce productos tan variados y disímiles entre sí como productos farmacéuticos, veterinarios, desinfectantes, herbicidas, etc., situación que es contraria a la transparencia que debe existir en el mercado, tutelada por el artículo primero de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos, ya que no permite ni a consumidores ni a competidores del mismo sector saber a ciencia cierta qué tipos de productos son los que efectivamente se distinguen con la marca inscrita.

Y sobre la supuesta existencia de antecedentes de registro en situaciones similares, los registros que previamente se hayan podido otorgar en el Registro pueden servir en carácter ilustrativo a los nuevos casos que se presenten, pero jamás pueden verse como antecedentes de carácter vinculante, puesto que cada caso ha de analizarse desde sus particularidades intrínsecas y respecto de las anterioridades existentes al momento de su solicitud, o sea, desde su marco de calificación registral particular.

Por la cercanía entre los productos, y por la similitud gráfica y fonética que poseen ambos signos, es que considera este Tribunal que permitir la coexistencia registral de ambos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto del producto que realmente desea.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo **HOMACCORD** no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca **OMACOR**. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Biologische Heilmittel Heel GmbH en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:04:37 horas del 27 de agosto de 2007, resolución que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Biologische Heilmittel Heel GmbH en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 09:04:37 horas del 27 de agosto de 2007, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33