

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0232-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca “CERVICTAL”

Zodiac International Corporation, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Registro de origen 710-05)

VOTO N° 097-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-694-636, en su condición de Apoderado General de la sociedad denominada **“Zodiac International Corporation”**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Juncal Un mil trescientos cinco, piso doce, oficina mil doscientos uno, Montevideo, República Oriental del Uruguay, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas y cuarenta y tres minutos y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil cinco. dentro de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“Cervictal, en Clase 05 Internacional”**.

RESULTANDO

PRIMERO: Que la empresa **“Zodiac International Corporation”** presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta y uno de enero de dos mil cinco, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada **“Cervictal” en Clase 05 Internacional**, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y medicinales de uso humano, productos veterinarios, productos higiénicos, preparaciones sanitarias para uso médico, substancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, material para apósticos, material para empastar dientes y para moldes dentales, herbicidas y fungicidas.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas y cuarenta y tres minutos y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil cinco, consignó, como objeción para proceder al registro solicitado, la existencia de la marca “**Cervantal**”, en clase 05, registro Nº 30407, para proteger productos y preparaciones farmacéuticas, químico medicinales y medicinales de uso interno y externo entre otros., vigente hasta el 03 de noviembre de 2009, resolviendo , **“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”**.

TERCERO: Que la empresa solicitante, “**Zodiac Intenational Corporation**”, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de mayo de dos mil seis, presenta recurso de apelación contra la citada resolución y fundamentó su oposición, indicando, que conforme a la percepción fonética, con solo pronunciar ambas denominaciones se aprecia fácilmente que suenan muy diferentes a pesar de la coincidencia de algunas de sus letras. Que la presencia de las letra “i” y la letra “c” en la marca solicitada, hace que las denominaciones se distingan entre sí en forma tal que un consumidor no se vería confundido; argumento que se reitera ante esta instancia aduciendo además, que el examinador no solamente debe verificar la similitud entre ambos signos, sino también, debe tomar en cuenta otras circunstancias relativa a las marcas bajo análisis como son, los productos o servicios a proteger, el tipo de consumidor involucrado, la forma en que se expenden los productos, la fama o notoriedad de la marca.

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 la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la marca “**Cervantal**”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número de acta 30407, propiedad de Bayer Aktiengesellschaft, en clase 05 Internacional, para proteger en forma general

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

productos farmacéuticos (folio 29)

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: En cuanto al fondo. Sobre las marcas. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Nº 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “*...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley Nº 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Sobre los signos marcarios idénticos o similares. De conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Sobre los agravios del apelante. El representante de la sociedad recurrente aduce como agravio, que entre la marca de fábrica y de comercio solicitada “Cervictal” y la ya inscrita “Cervantal”, existe una distinción tanto gráfica como fonética, al estar compuestas dichas denominaciones por letras que les dan una pronunciación fonética diferente, tal es el caso de la segunda sílaba en ambas marcas.

Visto lo anterior, es menester señalar que, aún cuando entre ambos términos, “Cervictal” y “Cervantal”, no se presenta una identidad , este Tribunal comparte el criterio vertido por la dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita, ya que precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales o similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita.

Así, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo “Cervictal” que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

En el caso de autos, al tratarse del mismo tipo de producto, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común. Asimismo, el hecho de que las raíces de ambos términos sean idénticas, por el uso de la partícula “cerv”, unida a sus terminaciones “tal”, aumenta como se dijo, la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes del producto que se identifica con la marca ya registrada y los de aquél cuya marca se solicita registrar.

El recurrente alega entre sus agravios, que el calificador o examinador de la solicitud, debe tomar en cuenta otras circunstancias relativas a la marca, tales como los productos o servicios a proteger, el tipo de consumidor involucrado, la forma en que se expenden los productos, la fama o notoriedad de la marca entre otros.

Al respecto ha de indicarse que cuando se solicita la inscripción de un signo marcario, el calificador conforme así se establece en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas, procede a realizar el examen de forma y fondo a efecto de determinar si se cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 de esa Ley, o si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley Ibidem. Es por esa circunstancia, que el registrador previo a cualquier análisis, verifica si la marca cumple con los requisitos de forma, si es así, continua con los de fondo, entre ellos primero, el cotejo marcario.

En el caso concreto, no sólo al hacer el cotejo marcario se verifica la similitud entre ambos signos ***CERVICTAL*** y ***CERVANTAL***, sino también se determinó que ambos corresponden a la misma clase, ambos protegen productos farmacéuticos y medicinales con el agravante de que la solicitante también protege productos veterinarios, sea para animales; el tipo de consumidor es el mismo, salvo para los productos veterinarios y siendo productos farmacéuticos se expenden en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

forma similar entre los establecimientos mercantiles, lo cual, de conformidad con el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, constituyen elementos que podrían llevar a concluir que entre ambos signos existe riesgo de confusión.

En cuanto a la fama o notoriedad alegada por la apelante, se ha de indicar que la Administración Registral podrá reconocerlas, si el interesado las comprueba conforme lo establece el artículo 45 de la referida Ley de Marcas, que en el caso que se conoce, existe una total ausencia de prueba en ese sentido.

La distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas).

Además, en cuanto a signos que se pretendan registrar similares a inscritos y que protejan productos farmacéuticos, la doctrina les ha dado un tratamiento más severo, ya que “*Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna*”. (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, tercera edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, pag. 218).

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el A quo en denegar la solicitud de registro solicitada por el representante de la empresa “**Zodiac Internacional Corporation**”, de la marca de fábrica y de comercio **Cervictal**, en clase cinco Internacional. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas y cuarenta y tres minutos y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

CUARTO: 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, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se rechaza el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras en su condición de Apoderado General de la empresa “**Zodiac International Corporation**”, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas y cuarenta y tres minutos y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil cinco, la cual en este acto 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.—**

MSc.. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca