

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0706- TRA-PI

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

PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTIFICA S.A de CV, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 06-7455)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1035-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las doce horas veinticinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y seis minutos, cincuenta segundos del quince de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de agosto de dos mil seis, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. C.V** sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Mexicana, domiciliada en Calle San Matío s/n Pueblo Nuevo de Morelos, Zumpango, Edo. de México, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **ARTROFLEX** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos, medicinales, veterinarios y sustancias dietéticas para uso médico”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete horas treinta y seis minutos cincuenta segundos del quince de julio dos mil diez resolvió *“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”*.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. C.V** , presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y seis minutos cincuenta segundos del quince de julio de dos mil diez.

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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de GELCAPS EXPORTADORA DE MÉXICO S.A DE C.V:

1) ARTIFLEX bajo el registro número 199467, para proteger en clase 5 “Productos farmacéuticos veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, productos naturales con propiedades médicas y todo tipo de medicamentos y/o soluciones medicinales” (Ver folios 17 al 18 del expediente administrativo venido en alza)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. C.V** por haber considerado”(...) c) *para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a **nivel gráfico**, donde se determina que “ARTROFLEX” y ARTIFLEX, como marca inscrita; tienen más similitudes , en el sentido de que ambas marcas son casi idénticas ya que la única diferencia entre ambo signos es la letra “I” contenido en el centro del signo inscrito las letras “RO” contenidas en el centro de la marca solicitada por lo que se denota la ausencia del elemento de distintividad que debe contener una marca , lo que podría causar confusión en el consumidor por la similitud gráfica en ambos signos d) Que igual suerte corre el cotejo fonético, al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, las palabras “ARTROFLEX” Y “ARTIFLEX” se pronuncian casi igual; por lo que se llega a la conclusión que el impacto sonoro se ubica en ambas marcas tanto en el inicio de la palabra (art) como en el final de las mismas (flex) (...) siendo que en el caso que nos ocupa, al ser los dos vocablos idénticos y estar referidos a productos dirigidos al mercado farmacéutico, es claro que ambos se encontrarían en los mismos canales de distribución , puestos de venta y por último, pero no menos importante van destinados al mismo tipo de consumidor, aunado a ello estaría el hecho de que el consumidor solicita los productos por su nombre, lo que hace más destacable el hecho de que al ser tan similares, tanto en la parte denominativa como en la fonética, resulta irregistrable la marca solicitado, pues no existen elementos diferenciadores para individualizar ambos distintivos marcarios, por lo que debe prevalecer la marca inscrita; h)que aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, al existir signos marcarios casi idénticos protegiendo productos de la misma naturaleza...”*

El licenciado Víctor Vargas Valenzuela apoderado especial de la sociedad solicitante Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de la sociedad **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. C.V.**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que las marcas en realidad tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y que no causarían confusión entre el público consumidor, que el Registro aplicó incorrectamente la ley de marcas en este sentido, por cuanto el hecho de contener una misma clase varios productos, no significa que deba rechazarse, per se una solicitud de marca, por considerarse que tiene algún grado de similitud con una marca inscrita, que se observa que el radical de la marca inscrita es “ARTI” en comparación con la que se solicita “ARTRO” tiene la “R” y la “O” que derivan en conjunto con la letra “T” con una pronunciación más fuerte, enfática y distintiva, respecto a “ARTI” que resulta en una pronunciación totalmente suave, y por lo tanto fácil de distinguir para el consumidor medio, por lo que considera que no se puede inducir a confusiones al público consumidor.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “

“(...) Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

Para determinar tal riesgo, 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 tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su

prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**ARTROFLEX**” como signo propuesto, que es una marca **Denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por otro lado, la marca inscrita “**ARTIFLEX**” que también es **Denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 17 al 18), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**ARTROFLEX**”, como signo propuesto y “**ARTIFLEX**” como marca inscrita tiene más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en las letras “**I**” con respecto al signo registrado, y las letras “**RO**” con el signo propuesto, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, las palabras “**ARTROFLEX**” y “**ARTIFLEX**” se pronuncian casi igual; por lo que se llega a la conclusión que el impacto sonoro se ubica en ambas marcas tanto en el inicio de la palabra (**ART**) como en el final de las mismas (**FLEX**), además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional a saber productos farmacéuticos medicinales, veterinarios e higiénicos los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión y daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial, a las siete horas treinta y seis minutos, cincuenta segundos del quince de julio de dos mil diez.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **PRODUCCIÓN ANIMAL CIENTÍFICA S.A. C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y seis minutos, cincuenta segundos del quince de julio de dos mil diez, la que 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

.