

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0516-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PERIVASC”

LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-4050)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1065 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Marck Van der Laat Robles**, abogado, con cédula de identidad 1-1196-0018, en representación de **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y nueve segundos del veintidós de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de abril de 2015 el licenciado **Marck Van der Laat Robles**, en la condición indicada, solicitó el registro en clase 05 de la clasificación internacional, de la marca de fábrica y comercio “**PERIVASC**”, para proteger y distinguir: “*Un producto antivariicoso*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce

horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y nueve segundos del veintidós de junio de dos mil quince, dispuso el rechazo de plano del signo solicitado.

TERCERO. Inconforme con dicho fallo, el licenciado **Van der Laat Robles**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que el Registro confirmó conoce este Tribunal de Alzada.

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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 13 de julio del 2015 al 24 agosto del 2015.

Redacta la Juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con este carácter, y de interés para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**PERIVAN**” a nombre de la empresa **ALTIAN PHARMA, S.A.**, bajo el Registro No **137642** y vigente desde el 6 de febrero de 2003 y hasta el 6 de febrero de 2023, la cual protege un producto “*Gastrointestinal de uso humano*” en clase 05 internacional (Ver folio 47).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial

rechazó la inscripción solicitada con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, lo cual se desprende de su cotejo con el signo inscrito porque son casi idénticos, ambos buscan proteger productos de la misma naturaleza y estos van destinados al mismo tipo de consumidor. Por ello se comprueba que no existe distintividad notoria entre las marcas confrontadas, lo cual impide identificarlas e individualizarlas y ello puede producir riesgo de confusión en el consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante manifiesta que la marca propuesta cuenta con todos los elementos necesarios para ser inscrita. Afirma que aunque exista cierta similitud entre ambos signos, hay evidentes diferencias gráficas y fonéticas, además los productos que cada uno de ellos protege son muy distintos y no existe ninguna relación entre ellos ni entre sus canales de comercialización, con lo cual se evita cualquier tipo de confusión en los consumidores. Agrega que el Registro en su examen separa en forma arbitraria los términos que componen ambas marcas. Esta práctica no es permitida por la doctrina, la cual obliga a que el signo sea analizado como un todo en su conjunto. Adicionalmente, manifiesta el recurrente que no lleva razón el registro al indicar que su marca: “...podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria...”, en virtud de que no es necesario este tipo de distintividad porque la marca inscrita PERIVAN no es una marca calificada como notoria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Marcas. En razón de dichos alegatos, solicita se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite del registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el artículo 1º de la Ley de Marcas se define como uno de sus objetivos la protección efectiva de 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 otra parte, el artículo 8 de la 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 los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

Aunado a lo anterior, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas resultan de interés en este caso:

“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.*

(...)

*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;

(...)

*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...”* (Lo resaltado no es del original)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, tal como lo indicó la Autoridad Registral en la resolución apelada, no es posible su inscripción por afectar derechos de terceros, en razón de que resulta aplicable el artículo 24 parcialmente transcrito, al considerar que según su **inciso a)** el examen de semejanza debe hacerse *en base a la impresión que producen los signos en su conjunto*, siendo evidente que en este caso existe similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado “**PERIVASC**” y la marca inscrita “**PERIVAN**”, por cuanto la única diferencia radica en la terminación de sus sílabas finales “**VA-SC**” en la solicitada y “**VA-N**” en la inscrita, resultado de lo cual tanto su escritura como su pronunciación es muy similar. Cabe agregar que esta similitud se evidencia examinando el signo solicitado tanto al separarlo en sus sílabas como al analizarlo en su conjunto como un todo.

En este mismo sentido, conforme al **inciso c)** transcrito, *se debe dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias*, siendo claro que esa similitud provoca riesgo de confusión, de donde se concluye que el signo solicitado no es lo suficientemente distintivo.

Asimismo, en vista que la semejanza no solo existe a nivel gráfico y fonético, sino que los productos a que ambos se refieren son de la misma naturaleza y se encuentran en la misma clase 5 -respecto de la cual el análisis debe ser más riguroso- a la luz de lo dispuesto en los **incisos d) y f)** es claro que los productos a que ambos signos se refieren se venden utilizando *los mismos canales de distribución y comercialización, van dirigidos al mismo tipo de consumidor*, de lo que deriva la *posibilidad de que la confusión se produzca, de acuerdo a las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal* de estos productos, que son básicamente productos médicos para consumo humano y por ello el signo propuesto por Laboratorios Productos Industriales S. A. no es susceptible de protección registral.

Adicionalmente, siendo que uno de los objetivos del derecho marcario lo es la protección del titular inscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas establece

el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste *“...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión....”*

Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros y para lo que interesa en este caso, alguno de los siguientes actos:

“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, resulta evidente que no es posible acceder a lo solicitado toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación en virtud de ambos protegen productos médicos para consumo humano. Siendo que debe protegerse el inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular por una disminución de la fuerza distintiva, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte de la empresa solicitante.

Por último, respecto del alegato esgrimido por la parte recurrente, en el sentido de que la marca inscrita PERIVAN no está reconocida como marca notoria, y por ello la propuesta es susceptible de ser inscrita, debe entender esa representación que el argumento del Registro en este sentido

es que no hay una distintividad notoria entre ambos signos, con lo cual se refiere a que no es fácilmente detectable una diferencia entre ellos.

Por lo expuesto, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí que no es posible acoger los alegatos de la empresa apelante, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marck Van der Laat Robles**, en representación de la empresa **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y nueve segundos del veintidós de junio de dos mil quince, la cual se confirma.

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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 el licenciado **Marck Van der Laat Robles**, en representación de la empresa **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y nueve segundos del veintidós de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “**PERIVASC**”. Se da por



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33