



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1069-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “HIMALAYA HERBALS (DISEÑO)”

MMI CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1422-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 112-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-833-413, en representación de la empresa **MMI CORPORATION**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Islas Cayman, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintitrés segundos del treinta de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de febrero de 2004, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa **MMI CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HIMALAYA HERBALS (DISEÑO)”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso médico y para higiene personal, otros que no sean artículos de tocador; sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés; desinfectantes,*



fungicidas y herbicidas.”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas con veintitrés minutos del treinta de julio de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha diecinueve de agosto de dos mil nueve, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco** en la representación indicada, planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal.

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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**HIMALAYA GASEX**”, bajo el Registro No. 130159, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **THE HIMALAYA DRUG COMPANY**, vigente desde el 28 de noviembre de 2001 hasta el 28 de noviembre de 2011, para proteger y distinguir: “Productos naturales con forma farmacéutica”. (Ver folios 79 y 80).

2.- Que a folio 68 del expediente se encuentra la carta de consentimiento otorgada por la empresa **COMPAÑÍA FARMACÉUTICA HIMALAYA**, en calidad de dueña de la marca



HIMALAYA GASEX, a favor de MMI CORPORATION, mediante la cual, según traducción visible a folio 61 constituye, únicamente, un consentimiento para el registro y uso de la marca HIMALAYA HERBALS, solicitado por la segunda bajo este expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como único hecho útil para la resolución de este asunto, que tenga el carácter de no probado el siguiente: Que las empresas COMPAÑÍA FARMACÉUTICA HIMALAYA y MMI CORPORATION, se encuentren relacionadas, o que exista una solicitud de traspaso de la marca solicitada, HIMALAYA HERBALS, por parte de la compañía MMI CORPORATION a favor de HIMALAYA HOLDINGS LTD.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en que entre ambos signos existe similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, por lo que el signo solicitado carece de la distintividad necesaria para su registro.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación presentados ante esta Autoridad el 04 de enero de 2010, van dirigidos a señalar básicamente que el día 16 de setiembre de 2009 se aportó documento de “...*solicitud de traspaso de la compañía MMI Corporation a favor de Himalaya Holdings Ltd, para la marca “Himalaya Herbals (Diseño), clase 5, expediente 2004-1422, que es la marca en cuestión”*. Agrega que ese mismo día se aportó la carta de consentimiento por parte de la empresa The Himalaya Drug Company en calidad de titular de la marca Himalaya Gasex, en la que consiente en la inscripción de la marca Himalaya Herbals (Diseño), ambas en clase 5.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. Para que



prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto, denominativamente es casi idéntico al inscrito, pues la única diferencia entre ellos consiste en la palabra “herbals” para el solicitado, que traducido al español significa “hierbas”, siendo éste un término genérico o de uso común para aquellos productos que contienen en algún grado hierbas o plantas y “gasex” para el inscrito, que en apariencia resulta un término de fantasía. Nótese además que el signo inscrito protege precisamente productos naturales con forma farmacéutica, por lo que ideológicamente refieren al mismo concepto.



Aunado a lo anterior, el factor tópico de cada uno de los signo, es **“HIMALAYA”**, siendo además que el diseño presentado por la marca solicitada no le agrega distintividad alguna. Por eso, a criterio de esta Autoridad, lleva razón el Registro ad quo al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe identidad y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos con esa marca son los que ofrece una u otra empresa.

Ahora bien, este Tribunal en reiteradas resoluciones, una de ellas citada por el Registro como fundamento de la desestimatoria del recurso de revocatoria planteado por el recurrente, así como en el Voto No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, ha afirmado, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver el riesgo de confusión al consumidor, lo siguiente:

“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor comprará un producto alimenticio, sea para la marca solicitada “harinas y preparaciones hechas con harinas” y para la marca inscrita “productos farináceos en general”. / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de



*determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (..), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** / Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo*



distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor./ Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: “La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y siendo, que los servicios que protegen las marcas contrapuestas son idénticas, debe necesariamente rechazarse la solicitud propuesta...”

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica y fonética, y agrega este Despacho también ideológica, entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales a los identificados con la marca inscrita. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa **MMI CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintitrés segundos del treinta de julio de dos mil nueve, la 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa **MMI CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintitrés segundos del treinta de julio de dos mil nueve, 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33