



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0171-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “SONATA”

ARABELA S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 926-10)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1213-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las dieciséis horas con quince minutos del dieciséis de diciembre del dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, Abogada, cédula de identidad número 1-0812-0604, vecina de Tres Ríos, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.**, una sociedad existente y organizada bajo las leyes de México, domiciliada en Calle 3 Norte. No. 102 Parque Industrial Toluca 2000, Ciudad de Toluca, Estado de México, c.p. 50200, República Mexicana, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con un minuto y veinticinco segundos del diez de febrero del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de febrero del dos mil diez, la Licenciada **Yanina Cordero Pizarro**, mayor, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1051-0816, en su condición de Apoderada General para asunto marcarios de la empresa **LABORATORIOS STEIN S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Costa Rica, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio



“SONATA”, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos de uso humano”*, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día trece de setiembre de dos mil diez, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, con base en la marca su marca registrada “SONATA”.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con un minuto y veinticinco segundos del diez de febrero de dos mil once, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SONATA”, en clase 05 internacional, la cual se acogió.

CUARTO. Que la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa oponente, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las 13 horas del 13 de abril del 2011, expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados contenidos en la resolución venida en alzada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento a folios 94 y 95 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto se fundamentó en que en el presente caso el signo solicitado distingue productos de la clase 5, mientras que el signo oponente distingue productos de la clase 3, no basta con decir que son productos de distintas clases para que los signos puedan coexistir registralmente a pesar de ser idénticos gráfica, fonética e ideológicamente, el análisis de confusión debe realizarse tomando en cuenta si esos productos se relacionan o no, para lo que se deben tomar en cuenta varios factores de los productos, como: su naturaleza (la composición, el principio de funcionamiento, la apariencia, el valor y otros), en el presente caso la naturaleza de los productos farmacéuticos para uso humano no es la misma que la de las fragancias y los cosméticos; destino: usos idénticos o similares, es obvio que las fragancias y cosméticos tienen un uso distinto a los medicamentos, los primeros se utilizan para el cuidado y la higiene personal, los segundos buscan restablecer la salud al cuerpo humano; productos y servicios competidores/intercambiables: satisfacción de una demanda idéntica o similar, en el presente caso no podemos sustituir un cosmético o fragancia por un medicamento no son productos intercambiables. Señala el Órgano a quo que en consecuencia los productos, cosméticos y perfumes no son similares dado que tanto su utilización como los consumidores a los que van dirigidos son diferentes, además, casi siempre se venden en establecimientos distintos, los productos cosméticos y perfumes están a la venta en tiendas de comestibles, supermercados o perfumerías mientras que los productos farmacéuticos solo se



venden en farmacias y por todo lo anterior, queda claro que no existe relación entre los productos que protege la marca inscrita perteneciente a la sociedad oponente y los productos que se desean distinguir mediante el signo solicitado, por lo que de conformidad con el principio de especialidad, contenido en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 del Reglamento de la misma ley inciso e), resulta innecesario realizar el cotejo marcario, ya que al distinguir productos distintos las marcas son diferentes.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifestó que las marcas enfrentadas si tienen relación de productos y que las clases 03 y 05 si tienen relación y canales de distribución similares en muchos productos y que se prestan para confusión y riesgo de asociación entre los consumidores, ya que generalmente los productos de la clase 03 se comercializan con productos farmacéuticos de manera que los canales de distribución son prácticamente los mismos y dos marcas con el mismo nombre confunden al consumidor quien erróneamente puede pensar que se trata de la misma empresa que los comercializa; existiendo una clara similitud gráfica, fonética e ideológica entre éstas, resultando evidente que los signos que nos ocupan son iguales de manera que se impide su coexistencia registral.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación, consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están



obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra u otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7º de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiese originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la



falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8º de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8º, se estipula: “(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros (...)”, y en su inciso **a)** se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “(...) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga las mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

Partiendo de lo anterior, si cotejamos los signos enfrentados nos damos cuenta, que tal como lo manifestó el Registro, son idénticos, **pero protegen y distinguen productos diferentes**, tal y como lo estableció en la resolución apelada, situación que los aleja de una posible similitud y de un consecuente riesgo de asociación y confusión que pudiese provocar la marca solicitada con la marca inscrita.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.



En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: “(...) *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: (...) 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; (...)*”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “(...) *En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. (...)*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del



correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.

En el caso concreto, al estarse ante signos idénticos o similares en su denominación, para determinar la confundibilidad entre ellos, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: *“La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión.* (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).

Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa apelante **ARABELA S.A. DE C.V.**, no son compartidos, toda vez que la marca que se solicita inscribir en el presente asunto **“SONATA”**, en clase 05 internacional, pretende proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos de uso humano”*, y la marca inscrita **“SONATA”**, Registro No. 181486, que para este caso en concreto les resulta aplicable el principio de especialidad citado, al momento de cotejarla con la solicitada, son para proteger y



distinguir en clase 03: “*cosméticos*” y “*fragancias*”. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca solicitada, considera este Tribunal, no pueden confundirse con los de la marca debidamente inscrita, ya que confrontados, puede concluirse que son dispares, que no pertenecen a la misma clase de la Nomenclatura Internacional, por lo que no pueden considerarse coincidentes en sus ingredientes, son aplicables a diferentes finalidades y no son comercialmente afines. En este caso, las diferencias de productos que se pueden establecer, conllevan a estimar que las marcas pueden pacíficamente coexistir, pues los productos que se amparan y pretenden protegerse y distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la posibilidad de confusión o asociación en el consumidor que los solicite. Si bien, los canales de distribución de los productos pueden cambiar, además de actualmente ser muy variados, y puedan concurrir en los mismos centros de venta al público, no estamos frente a productos afines por ningún punto, lo cual anula el riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a la misma denominación, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos, por ende, no existe conexión entre los productos designados por la marca inscrita y los de la marca solicitada.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que entre el signo solicitado y el signo inscrito, según fue analizado supra, a pesar de su identidad gráfica y fonética, a criterio de este Tribunal no existe la posibilidad de provocar un riesgo de confusión o riesgo de asociación entre ellos, de conformidad con el principio de especialidad, toda vez que los productos que pretenden ampararse son totalmente diferentes de distinta naturaleza y fines y tienen disimiles canales de distribución, por lo que este Tribunal concuerda con el a quo en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.**, y acoger la solicitud de registro presentada, siendo procedente por ende, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en la condición de Apoderada Especial de la empresa



apelante, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con un minuto y veinticinco segundos del diez de febrero del dos mil once, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **ARABELA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minutos y veinticinco segundos del diez de febrero del dos mil once, la cual 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**