



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0186--TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “FERCOVIT”

LABORATORIOS ANDRÓMACO SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10758-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1260-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las doce horas con treinta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesta por la Licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, mayor, soltera, abogada, vecina de San Pedro, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve, ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada general sin límite de suma de **LABORATORIOS ANDRÓMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**, compañía inscrita según las leyes de la República de Chile, domiciliada en Avenida Quilín, número 5273, Pañalolén, Santiago de Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y dos segundos del veintiuno de enero de dos mil once..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de noviembre de dos mil seis, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición y calidad indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FERCOVIT**”,



en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días siete, ocho y nueve del mes de junio de dos mil diez, en las Gacetas números ciento nueve, ciento diez y ciento once, siendo, que ningún tercero se opuso a la solicitud de la marca referida.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y dos segundos del veintiuno de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud de la marca presentada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de febrero de dos mil once, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de **LABORATORIOS ANDRÓMACO SOCIEDAD ANÓNIMA.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de mérito, 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, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1)** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 199396 la marca de fábrica “**FERBROVIT**”, a nombre de **LABORATORIOS ALCAMES DE CENTROAMERICA S.A.**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger un producto de uso exclusivamente veterinario. (Ver. folio 18 y 19). **2)** Que la sociedad **LABORATORIOS ANDRÓMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**, fue titular de la marca de fábrica “**FERCOVIT**”. (Ver folios 15 al 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el numeral 8 inciso a), rechazó la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**FERCOVIT**” para la **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la representación de la sociedad **LABORATORIOS ANDROMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma es inadmisible por derechos de terceros por cuanto protegen productos similares y relacionados, además, por existir similitud gráfica y fonética con el signo inscrito “**FERPROVIT**” lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección de consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representación de la compañía recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que su representada fue titular de la marca “**FERCOVIT**” con registro número 95025 desde fecha 04 de marzo de 1996 hasta el 04 de marzo



de 2006, en la clase 5 internacional. Aduce, que en fecha 12 de noviembre de 1998, LABORATORIOS ALCAMES DE CENTROAMERICA S.A. presentó solicitud de la marca FERBROVIT para proteger un producto de uso veterinario en la misma clase de la marca registrada por LABORATORIOS ANDÓMACO S.A., estando aún vigente el registro de la marca FERCOVIT. El 20 de noviembre de 2006, su representada presentó nuevamente la solicitud de inscripción de la marca FERCOVIT. Que el Registro de la Propiedad Industrial en violación de las reglas establecidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos concedió el registro de la marca FERBROVIT el 16 de marzo del 2010, sin considerar que la misma reproduce a la marca FERCOVIT propiedad de su representada y que la misma causa evidente confusión directa e indirecta en el consumidor. Por lo que solicita declarar con lugar la resolución recurrida.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por la recurrente en su escrito de expresión de agravios, no es de recibo, ya que según consta en la certificación expedida por el Registro Nacional visible al folio 15 y 16 del expediente, la marca “FERCOVIT” había vencido el 4 de marzo de 2006 y según se desprende de los movimientos que despliega dicha certificación indicada no se aprecia que se haya presentado renovación de la marca referida, por lo cual al no ser renovada, la que fuera titular de dicho signo, sea, **LABORATORIOS ANDRÓMACO SOCIEDAD ANÓNIMA** presenta nuevamente, ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2006, solicitud de inscripción de la marca citada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signos se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, y artículos 20 y 24 del



Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, 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 se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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 atenerse 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata 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 inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: “FERPROVIT”	MARCA SOLICITADA: “FERCOVIT”



PRODUCTOS QUE DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Protege en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: <i>un producto de uso exclusivamente veterinario.</i>	Para proteger en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósticos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.</i>

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud e identidad que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca de fábrica inscrita "**FERPROVIT**", así como el signo solicitado "**FERCOVIT**", de acuerdo al cuadro comparativo, ambas son



denominativas formada por una sola palabra. Como puede apreciarse, los distintivos marcarios acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues **gráficamente** la única diferencia sustancial entre las marcas, lo es en la inscrita las consonantes “P y R”, y en la solicitada la letra “C”, además, la solicitada y la inscrita, inician con la partícula “FER”, y terminan con la palabra “OVIT”, siendo que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético o auditivo**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera semejante, por lo que al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación; el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la vocalización de las expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética similar. Y desde un punto de vista **ideológico o conceptual**, como ambos signos resultan de fantasía carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

QUINTO. Hecho el ejercicio anterior, y analizado los signos conforme lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, por esta circunstancia, este Tribunal arriba a conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida, entre las contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión al consumidor medio, con el agravante, que el producto que la marca inscrita identifica en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “**un “producto exclusivamente veterinario”**”, está incluido en la lista de productos que pretende identificar el signo solicitado en la clase 5, a saber, “**productos farmacéuticos y veterinarios, productos**



higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, como puede observarse, el producto de la inscrita está incluido en la solicitada, por lo que los consumidores podrían suponer que por la similitud grafica y fonética entre las denominaciones de una y otra, y por la relación que hay entre el producto de la marca inscrita y el producto subrayado del signo pretendido, que los productos protegidos por el distintivo marcario solicitado pertenecen a la misma familia del producto que protege la marca inscrita “FERPROVIT”, pudiendo asociar también, que la comercialización de los productos que pretende proteger el signo pretendido y el que distingue el signo inscrito tienen un mismo origen empresarial.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que precisamente, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, persigue 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 similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 8 inciso a) y b) y, 25 párrafo primero de la Ley de Marcas.

De esta manera no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la sociedad **LABORATORIOS ALCAMES DE CENTROAMERICA S.A.**, como titular de la marca registrada “FERPROVIT”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de **LABORATORIOS ANDRÓMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y dos segundos del veintiuno de enero de dos mil once, 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, Nº 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Monserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de **LABOATORIOS ANDRÓMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y dos segundos del veintiuno de enero de dos mil once, 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33