

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0271-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio: “CLINDATEG”

TECNOQUIMICAS S.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9595-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1285-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Tres Ríos, con cédula de identidad número uno - ochocientos doce - seiscientos cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **TECNOQUIMICAS SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, Domiciliada en la Calle 23 No. 7.39 de Call, Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintidós minutos y veinticuatro segundos del treinta y uno de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de octubre de dos mil diez, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades arriba indicadas, en su condición de apoderada de la empresa **TECNOQUIMICAS S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, Domiciliada en la Calle 23

No. 7.39 de Call, Colombia, con una empresa de servicios en dicha dirección, solicitó el Registro de la Marca de Comercio “CLINDATEG” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas con veintidós minutos y veinticuatro segundos del treinta y uno de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **TECNOQUIMICAS S.A**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas con treinta y seis minutos y diez segundos del seis de abril de dos mil once, resolvió; *“(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).”*

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la Marca de Fábrica “**CLINDA**”, bajo el registro número **100302**, en clase **05** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **GYNOPHARM S.A**, solicitud número **1996-0001261**, inscrita desde el 03 de marzo de 1997 con una vigencia hasta el 03 de marzo de 2017, para proteger y distinguir: *Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales*.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **TECNOQUIMICAS S.A**, de la marca de comercio “**CLINDATEG**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, al determinar conforme el estudio y análisis realizado del signo propuesto lo siguiente; Por cuanto el signo propuesto es inadmisibile por derechos de terceros, que del análisis y cotejo realizado se desprende que ambos pretenden la protección de servicios similares y relacionados en la misma clase inscrita, así mismo entre ambas se comprueba que hay similitud con la marca inscrita lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir suficiente distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlas en el comercio, afectando no solo el derecho de los consumidores de elección, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos, que se reconocen por su inscripción, por lo que no es posible su coexistencia registral al contravenir con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios a grosso modo indicó: Que realizando el cotejo marcario se observa que no se escriben igual, no suenan igual y no se puede hablar de su significado porque ambas son palabras de fantasía diferentes que carecen de significado alguno. Que desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada posee suficientes elementos distintivos que garantizan cualquier tipo de confusión entre los consumidores, aun cuando ambas contengan en su denominación las letras “clinda”, no es motivo para suponer la posibilidad de que exista riesgo de confusión en el mercado. Las raíces de las palabras no son apropiables por un particular, de manera que en materia de medicamentos pueden y existen en el mercado diferentes marcas que contienen la misma raíz. El genérico es “clindamicina” el cual no es apropiable. Además fonéticamente resultan muy distintas por cuanto se logra percibir la diferencia en cuanto una es solamente Clinda y la otra tiene una terminación concreta en “teg”.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión 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 este procedimiento se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, no lleva razón el recurrente, dado que del análisis realizado queda evidenciado, que la

solicitud de la marca de fábrica inscrita “**CLINDA**” y la marca de comercio solicitada “**CLINDATEG**”, ambas en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológico y auditivo** por cuanto tal y como se desprende de la solicitud, desde el punto de vista visual, ortográfico y auditivo, el signo propuesto tiene su particularidad, ya que ambos contienen el elemento “**CLINDA**” en común y a simple vista generan la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, por cuanto la terminación “**TEG**” del signo solicitado no hace mayor diferencia de distintividad con respecto al producto que se pretende comercializar.

Por otra parte, si bien es cierto ambas marcas se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico sobre el signo que se pretende registrar, no podemos obviar que la marca inscrita “**CLINDA**” se encuentra en el mercado desde marzo de 1997 (doc. v.f 5) y en este sentido, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos que comercializa la empresa GYNOPHARM S.A, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma actividad mercantil “farmacéutica” en una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual se va a producir un impacto directo en el mercado con respecto a la marca, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable. Además este Tribunal en forma reiterado ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios que pretenden protección registral, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos. En ese sentido, y dentro de un segundo escenario se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado en el apartado anterior, existe identidad en el producto de la marca inscrita con respecto a la solicitada y dirigidos a un mismo mercado, y es en razón de ello el riesgo de confusión, tal y como se ha indicado en el apartado anterior es inevitable, del cual queda evidenciado que no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas “**CLINDATEG**” y “**CLINDA**” por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a las marcas de fábrica inscrita “**CLINDA**”, en virtud de acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden producir riesgo de confusión para los consumidores que pretendan adquirir los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de comercio solicitada “**CLINDATEG**”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO: Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades arriba indicadas, en su condición de apoderada de la empresa **TECNOQUIMICAS S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintidós minutos y veinticuatro segundos del treinta y uno de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgrede tal y como lo señalo el Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, representante la empresa **TECNOQUIMICAS S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintidós minutos y veinticuatro segundos del treinta y uno de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**CLINDATEG**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora