

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0863-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRALDIAR (DISEÑO)” (05)

GENFAR S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 15963-07)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1308-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del diecinueve de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Fernando Vargas Rojas**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos cuarenta y ocho-setecientos setenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GENFAR S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en Municipio de Villa Rica, Departamento del Cauca, República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos, veintinueve segundos del veintidós de mayo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de diciembre del dos mil siete, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TRALDIAR**”, para proteger y distinguir en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, 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 impronta dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días uno, cuatro y cinco del mes de agosto del dos mil ocho, en las Gacetas números ciento cuarenta y ocho, ciento cuarenta y nueve y ciento cincuenta, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUNENTHAL GMBH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Alemania, ME, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**TRALDIAR (DISEÑO)**”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **GENFAR S.A.**, por considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita “**ZALDIAR**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas, propiedad de su representada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, dieciséis minutos, veintinueve segundos del veintidós de mayo del dos mil nueve, declara con lugar la oposición y deniega la solicitud de la marca “**TRALDIAR (DISEÑO)**”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el día dieciséis de junio del dos mil nueve, el Licenciado **Fernando Vargas Rojas**, de calidades y condición indicadas al inicio, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las quince horas, veinticinco minutos, cuarenta y tres segundos del primero de julio del dos mil nueve, admitió la apelación ante este

Tribunal, el que mediante resolución de las diez horas, quince minutos del veinticinco de agosto del dos mil nueve, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para expusiera sus alegatos, audiencia que no fue contestada por la apelante.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos probados de la resolución apelada, los cuales por su orden, encuentran fundamento en los folios 81 a 82, y 11 a 14, y 28 a 33 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra HECHOS con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, dieciséis minutos, veintinueve segundos del veintidós de mayo del dos mil nueve, declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **CRUNENTHAL GMBH**, y deniega la solicitud de inscripción de la marca “**TRALDIAR (DISEÑO)**”, presentada por la sociedad **GENFAR S.A.**, por considerar en el considerando

cuarto de la resolución impugnada, que la marca solicitada es gráfica, fonética e ideológicamente, similar a la marca inscrita, provocando un riesgo de confusión en los consumidores, por lo que no resulta posible su coexistencia registral.

Por su parte, la recurrente, en su escrito de apelación argumenta que la resolución recurrida no se encuentra ajustada a derecho y quedó demostrado que las empresas pueden coexistir registralmente, debido a las obvias diferencias que existen entre ellas. Aduce, que fonéticamente, ambas presentan una pronunciación diferente, marcada especialmente por la combinación de consonante más vocal inicial.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 atenderse 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.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, 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". (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

"(...) 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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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;

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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la

valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<u>ZALDIAR</u>	<u>TRALDIAR</u> (DISEÑO)
PRODUCTOS QUE DISTINGUE.	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA
Clase 5. Preparaciones farmacéuticas.	Clase 5. 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 impronta dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas

hacen que puedan coexistir registralmente.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud. Desde el punto de vista gráfico las denominaciones cotejadas son parecidas, pues, tanto la marca inscrita como la solicitada, tal y como se desprende del cuadro fáctico supra citado, coinciden en seis letras, reduciéndose la diferencia únicamente a las letras “Z” y “RT”, sucediendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación, por lo que gráficamente no resultan diferentes.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos, no obstante, y a pesar de que las letras “Z” y “TR” son diferentes, los vocablos “ZALDIAR” y **TRALDIAR (DISEÑO)**, al ser articulados tienen una similar pronunciación, por compartir idéntica desinencia, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar, por lo que este Tribunal no comparte lo dicho por la apelante en su escrito de apelación cuando señala que “(...) Fonéticamente, ambas presentan una pronunciación diferente, marcada especialmente por la combinación de consonante+vocal inicial (...)”.

Y desde un punto de vista ideológico, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza ideológica, ya que ambos son términos de fantasía sin ningún significado conceptual.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:



“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

“ Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otros signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y la solicitada, son marcas similares gráfica y fonéticamente, y que **su eventual coexistencia implicaría confusión y riesgo de asociación del público consumidor**, máxime que protegen productos de la misma clase 5. En ese sentido no lleva razón el recurrente, al manifestar que “(...) las marcas pueden coexistir registralmente, debido a las obvias diferencias que existen entre ellas (...)”, si bien, la marca solicitada cuenta con un diseño de una serie de bolitas de colores rojo, amarillo y celeste, al público consumidor no le va a interesar el número de bolitas que tiene el diseño, ya que la parte preponderante entre los signos es la denominativa, lo que lleva a pensar a este Tribunal, que estamos en presencia de un riesgo de confusión directo e indirecto. Sobre este aspecto, el tratadista Jorge Otamendi, señala:

“(...) La confusión, (...) tiene dos vertientes, igualmente indeseables. Está la confusión directa. La que hace que el comprador adquiera un producto determinado, convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de la confusión.

La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado o que ese productos pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quién realmente lo fabricó”.

(OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 144).

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos similares al identificado por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca “**TRALDIAR (DISEÑO)**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Fernando Vargas Rojas**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GENFAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos, veintinueve segundos del veintidós de mayo del dos mil nueve, 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que

antecedentes, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Fernando Vargas Rojas**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GENFAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciséis minutos, veintinueve segundos del veintidós de mayo del 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 0041.33