

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0623-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BELAK

Grunenthal GmbH, apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6386-04)

Marcas y otros signos

VOTO N° 131-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor de edad, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-532-390, en su calidad de apoderado especial de la empresa Gruenthal GmbH, una sociedad constituida y vigente conforme a las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:29:15 horas del 21 de mayo de 2008.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de setiembre de 2004, el Licenciado **Robert Van Der Putten Reyes,** en representación de la empresa **QUÍMICOS Y LUBRICANTES SOCIEDAD ANÓNIMA,** solicitó la inscripción de la marca **“BELAK”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos par la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

II.- Que una vez efectuada la publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido en ese aviso, el señor Edgar Zurcher Gurdian, en representación de la empresa **GRUNENTHAL GmbH**, formuló oposición a la referida solicitud de inscripción, alegando, a grandes rasgos, que no era procedente la inscripción de la marca propuesta, por perjudicarse con ello los derechos de su representada derivados de la inscripción de su marca **“BELARA”**, registro número 150542.

III.- Que mediante resolución de las diez horas con veintinueve minutos del veintiuno de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de Ley No 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de GRUNENTHAL GMBH, contra la solicitud de la marca BELAK, en clase 5 internacional, presentada por QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A., la cual se ACOGE. (...)*” (La negrita no es del original).

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de junio del 2008, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **GRUNENTHAL GmbH**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 19 de diciembre de 2008, expresó sus agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, el siguiente:

- 1º Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “BELARA”, bajo el registro número **150542**, perteneciente a la empresa **GRUNENTHAL GMBH**, desde el 10 de diciembre del 2004 y vigente hasta el 10 de diciembre del 2014, para proteger y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas para uso humano, preparaciones hormonales” (ver folio 98 y 99).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se advierte un único hecho, de interés para la resolución de este asunto, que tiene el carácter de no probado: Que la marca “BELARA”, cuyo titular es la empresa GRUNENTHAL GMBH, esté posicionada en el mercado como una marca notoria, pues no hay prueba pertinente en el expediente que así lo demuestre.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS. El Licenciado **Robert Van Der Putten Reyes**, en representación de la empresa **QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “BELAK”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos par la destrucción de animales dañinos,, fungicidas, herbicidas..

La empresa opositora, en concreto argumentó, que la marca “BELARA”, de la cual es titular, es una marca notoria, pues está inscrita en varios países, como Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, México y en las Islas del Caribe, tales como Jamaica y

República Dominicana. Adicionalmente, alegó que la marca “BELAK”, es casi idéntica a la inscrita, siendo que lo que se pretende es cometer un evidente acto de competencia desleal y con ello sacar provecho del buen nombre y prestigio que goza la marca inscrita. Con esto, estima, se infringe lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, ocurriendo que la puesta en el mercado de la marca solicitada, causaría confusión en el consumidor, lo que resulta en sumo peligroso por estar los productos protegidos en clase 5, con lo cual también se quebranta lo ordenado en el artículo 24 inciso f) de la indicada Ley. El Registro de la Propiedad Industrial, al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas, en la resolución venida en alzada, “advierde en cuanto al cotejo gráfico, que a pesar de que comparten las letras “B-E-L-A”, tanto la letra “K” en el signo solicitado, como las letras “R-A”, en el signo inscrito, provocan que ambos signos tengan suficientes diferencias gráficas que no los hacen confundibles entre sí, lo que les brinda desde el punto de vista gráfico, una carga suficientemente distintiva que permite su coexistencia. Desde el punto de vista fonético, las diferencias entre ambos signos, sea la letra “K”, en la marca solicitada, como las letras “R-A”, en la marca inscrita provocan que ambos signos se escuchen diferentes, por lo que nos es posible una confusión auditiva entre ambos (...)”

Bajo este razonamiento, se declaró sin lugar la oposición interpuesta, acogándose la solicitud de inscripción de la marca “BELAK”, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, negándose el riesgo de confusión que supondría respecto de la marca inscrita “BELARA”, propiedad de la empresa opositora, que distingue y protege productos de esa misma.

La disyuntiva derivada de lo anterior, obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna identidad o similitud entre las marcas contrapuestas, para determinar la posibilidad de su coexistencia o no, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), y 20 y

24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante “Reglamento de la Ley de Marcas”).

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe concluirse preliminarmente que tanto la marca inscrita “BELARA”, como la solicitada, “BELAK”, son **marcas denominativas**, en el tanto que ambas están compuestas, únicamente, por un grupo de letras que forma una única palabra.

Dicho lo anterior, este Tribunal considera que en ambas marcas, su **factor tópico**, aquél sobre el que recae la mayor fuerza distintiva por aparecer de primero, se trataría de las sílabas “BELA”, porque es hacia ese elemento adonde se dirigiría la atención del consumidor medio, en la medida en que el resto de letras vienen a ser simplemente el sufijo de las marcas contrapuestas. Y es sobre esta base que debe realizarse el **cotejo marcario**.

Así, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, parecidas, por cuanto además de que ninguna presenta reservas, si la inscrita es “BELARA”, y la solicitada es “BELAK”, se observará que sólo se diferencian por sus

última letras, que en la primera sería la consonante “_K_” y en la segunda la sílaba “_RA_”.

No obstante, no ocurre lo mismo en el caso del cotejo fonético, por cuanto aunque es similar la estructura y el orden que presentan las primeras consonantes y las vocales en las marcas contrapuestas, ambas no se pronuncian igual, y más bien se vocalizan distinto. Lo anterior se debe a que mientras la marca “BELAK” está compuesta por dos sílabas con una indubitable pronunciación, sea, “BE+LAK”, en donde se hace recaer el acento prosódico en la última sílaba, la marca inscrita, “BELARA”, tiene una pronunciación completamente diferente, no sólo porque contiene tres sílabas, “BE+LA+RA”, sino porque su acento prosódico se hace recaer sobre la segunda sílaba.

Y desde un punto de vista ideológico, dado que ambas marcas carecen de un significado específico en el idioma español, toda vez que no están incluidas, por ejemplo, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, deviene improcedente su cotejo.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

Artículo 24.- 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:

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;
o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

... este Tribunal arriba a la conclusión, al igual de lo que sostuvo el Registro de la Propiedad Industrial, que como consecuencia de la comparación hecha entre las marcas contrapuestas, resulta viable su coexistencia registral, pues no hay similitud en grado tal que la impida; también porque ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos que aunque serían de una misma clase del nomenclátor internacional, lo cierto es que en mucho acaban diferenciándose, pues si bien la inscrita protege preparaciones farmacéuticas y concretamente preparaciones hormonales, la solicitada protege una gama más amplia de productos, de naturaleza farmacéutica, veterinaria e higiénicos, incluso desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, los cuales utilizan canales de exhibición y venta muy diferentes. Así las cosas, cabe concluir que el consumidor de tales productos, y sus destinatarios, serían distintos de los consumidores que comprarían los productos amparados en la marca inscrita “**BELARA**”, que tienen un uso farmacéutico muy específico, por lo que no podría haber un riesgo de confusión en tal sentido.

Finalmente, la relacionada marca, de acuerdo con la prueba hecha llegar al expediente, no puede considerarse como notoria, por el sólo hecho de estar inscrita en varios países, pues

la notoriedad, entre otros elementos, debe acreditarse según los criterios contenidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y en el sub lite, ninguno de ellos fue probado.

En definitiva, no estima este Órgano que la eventual inscripción de la marca “**BELAK**” pueda conculcar, **per se**, los derechos de la empresa GRUNENTHAL GMBH, derivados de la inscripción de su marca “**BELARA**”, no viendo que sea posible que se enfrente un posible riesgo de confusión entre el público consumidor de los productos distinguidos por una y otra marca.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se solicitó inscribir, no afecta los derechos de un tercero, conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **GRUNENTHAL GmbH**, la cual se confirma en todos sus extremos, acogándose la inscripción de la marca **BELAK**, en clase 5, cuyo titular es la compañía **QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A.**

QUINTO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, y citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con

veintinueve minutos del veintiuno de mayo del dos mil ocho, 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

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33