



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0200-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (POMPIS)

GEMAZ INTERNATIONAL, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-11357)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 803-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del seis de octubre del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor de edad, abogada, con cédula de identidad número 1-626-794, vecina de San José, en representación de GEMAZ INTERNATIONAL INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la Republica de Panamá, domiciliada en Calle 58, Este Obarrio, Edificio Plaza Nelson, sexto piso, suite 5, Ciudad de Panamá, Republica de Panamá, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinte minutos cuarenta y dos segundos del veintidós de febrero del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:40:34 horas del 25 de noviembre del 2015, por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de GEMAZ INTERNATIONAL INC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***POMPIS***, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, pañales desechables, paños higiénicos, pañales, toallas higiénicas y*



pañales desechables para incontinentes”.

SEGUNDO. Que al ser las 10:33:01 horas del 4 de febrero del 2016, la representación de GEMAZ INTERNATIONAL INC., solicito limitar el ámbito de protección como sigue “*pañales desechables para bebé*”

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas veinte minutos cuarenta y dos segundos del veintidós de febrero del dos mil dieciséis, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser 09:50:30 horas del 14 de marzo del 2016, el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de GEMAZ INTERNATIONAL, INC., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso extraordinario que interesa 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:

- 1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **POMPITAS** en clase 5 internacional, registro 199425, titular LABORATORIOS



ZEPOL, S.A., vigente al 19 de marzo del 2020, para proteger “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”. (v.f. 5, y 16 legajo de apelación).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **POMPIS** en clase 3 internacional, registro 202917, titular ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. de C.V., vigente al 20 de agosto del 2020, para proteger “Crema para bebe”. (v.f. 7, y 15 legajo de apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió determinar la inadmisibilidad de la marca por razones extrínsecas, toda vez que el signo solicitado causa confusión con los signos registrados, y se deriva una identidad en los productos a proteger en clase 5 internacional, al amparo del artículo 8 a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa GEMAZ INTERNATIONAL, INC., indica en sus agravios que limitó el ámbito de protección para esta denominación a pañales desechables para bebe eliminando la posible confusión que podría generar al consumidor la existencia de los registros 199425 y 202917, pues a pesar de coincidir en clase 5, la limitación logra que no exista ningún problema para que las marcas coexistan registralmente. Indica que en la base de datos REGISTRELO, las marcas inscritas no se encuentran por lo tanto es un signo ocioso, además de que la marca POMPIS estuvo inscrita a nombre de su representada y por un error no fue renovada en tiempo, siendo entonces que bajo los principios de igualdad y de especialidad su puede concluir la posibilidad de coexistencia registral.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 inciso c) del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que este puede producirse 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 irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no



desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se puede producir en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a ello, como además por el innegable derecho del consumidor a no ser engañado.

El Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras... así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas es la siguiente:

<i>Signo</i>	<i>POMPIS</i>	<i>POMPITAS</i>	<i>POMPIS</i>
--------------	---------------	-----------------	---------------



<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	199425	202917
<i>Marca</i>	<i>de fábrica y comercio</i>	<i>de fábrica y comercio</i>	<i>de fábrica y comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	Pañales desechables para bebé	Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas	Crema para bebé
<i>Clase</i>	5	5	3
<i>Titular</i>	GEMAZ INTERNATIONAL INC.	LABORATORIOS ZEPOL, S.A.	ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A.

Del cotejo correspondiente, entre las marcas de fábrica y comercio **POMPITAS Y POMPIS** respectivamente, con la marca solicitada **POMPIS**, gráfica y fonéticamente están contenidas y concuerdan fuertemente en la solicitada, los términos denominativos de grafía sencilla y un solo color, donde todas coinciden con las primeras cinco letras, y más aún al momento de vocalizarlos, surge una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que desprende, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial; nótese que la única diferencia entre la solicitada POMPIS y la inscrita POMPITAS son las letras **T** y **A** en la inscrita, pues con relación a POMPIS son idénticas.

Ideológicamente, y según el diccionario de la lengua española, la palabra pompis significa "...De *pompa*2. 1. m. eufem. culo (|| nalgas)", siendo su diminutivo POMPITAS, acarreado la



similitud conceptual.

Al respecto el artículo 1 de la Ley de Marcas, en lo que interesa dice:

“(...) 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 [...].” (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).

De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, *“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”*, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

En lo que respecta a los productos de clase 5 donde busca distinguir y proteger la marca solicitada, sean *pañales desechables para bebé*, estos se encuentran muy relacionado con los productos que protege y a quien van dirigidos en la marca registrada POMPIS de clase 3 como POMPITAS de clase 5, lo que puede provocar un riesgo de confusión por asociación empresarial; es claro que se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, lo cual a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que la marca de fábrica y comercio propuesta **POMPIS** puede conllevar a ese riesgo con respecto a la denominación inscrita **POMPITAS**, por



cuanto como se indicó líneas arriba pretende la protección de productos similares y relacionados dentro de la misma actividad comercial, por lo que no es de aplicación el principio de especialidad.

En este sentido, debe quedar claro que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado.

Señala en sus agravios la representante de la empresa GEMEZ INTERNATIONAL INC., que la empresa Laboratorios ZEPOL no utiliza la marca POMPITAS, esto no limita la protección de derechos marcarios consolidados sobre la legislación marcaria, y este hecho debe ser demostrado en procedimiento aparte relacionado con la cancelación de marca por falta de uso.

De igual forma, el apelante indica que las marcas no se encuentran inscritas en la base de datos del sistema “Regístrelo” sitio web del Ministerio de Salud para el registro de productos sanitarios en línea (https://registrelo.go.cr/cfm/plantillas/ms/ABC_Registrelo.pdf), donde se le debe aclarar que dicha inscripción no se encuentra vinculada con la inscripción registral, el tener o no permiso para su comercialización no limita la protección marcaria, razón por la cual se rechaza este agravio.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito, pues no posee actitud distintiva como marca, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **POMPIS**, presentada por la empresa **GEMAZ INTERNATIONAL INC.**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, los cuales pueden además asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial, razón por



el cual tal y como lo determinó el Registro de instancia y que es criterio que comparte este Tribunal procediendo el rechazo. En consecuencia, se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 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 María del Milagro Chaves Desanti, apoderado especial de GEMAZ INTERNATIONAL INC., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinte minutos cuarenta y dos segundos del veintidós de febrero del dos mil dieciséis, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica de fábrica y comercio **POMPIS**, en clase 5 internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TN