

RESOLUCIÓN N°8513-2003/OSD-INDECOPI

Lima, 22 de julio del 2003.

Con fecha 20 de febrero del 2003, AGROVET MARKET S.A., de Perú, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación CLOXANTEL, para distinguir productos farmacéuticos de uso veterinario de la Clase 05 de la Clasificación Internacional; solicitud a la cual formula oposición MONTANA S.A., de Perú.

1. ANTECEDENTES

Fundamentos de las partes

El opositor señala que es de dominio y uso público a nivel general dentro del ámbito veterinario que existe lo que se denomina una droga pura (principio activo) llamada CLOSANTEL, tal como acredita con: la copia de la página 273 de la segunda edición de la obra Manual de Farmacología Veterinaria de Héctor Sumano López y Luis Ocampo Cambreros (fojas 73-75), la página 110 de la obra Parasitismo de los Rumiantes Domésticos de Marcelo Rojas C. (fojas 76-77), la página 23 de la obra El Médico Veterinario (fojas 78-80) y de dos páginas de la séptima edición de la obra Vademécum Veterinario (fojas 81-82) y de tres páginas de la octava edición de la obra Vademecum Farmacológico Veterinario (fojas 83-85). Agrega que dicha droga que se usa ampliamente como componente básico en la elaboración de múltiples productos de uso veterinario de diversas marcas. Añade que el signo solicitado es similar fonéticamente con la denominación CLOSANTEL en grado de causar confusión en los usuarios, pues los productos a distinguir podrían contener la sustancia CLOSANTEL en diferentes porcentajes de concentración. Por última cita y adjunta copia de jurisprudencia (fojas 86-101) cuyos criterios considera aplicables a este caso.

Por su parte, el solicitante alega que pese a que el opositor no ha precisado en cuál prohibición estaría incurriendo el signo solicitado, supone que hace referencia a la supuesta genericidad del signo solicitado. En ese sentido, considera que las prohibiciones del artículo 129 incisos d) y e) del Decreto Legislativo 823 sólo comprenden aquellos signos que exclusivamente estén compuestos por elementos genéricos y aluden a la exactitud o absoluta coincidencia entre el supuesto término o palabra genérica y el signo a registrar. Argumenta que en este caso dicha coincidencia no existe, razón por la cual el signo

solicitado no incurre en la prohibición de registro mencionada. De otro lado, manifiesta que la similitud en grado de causar confusión es un concepto relacionado con las prohibiciones relativas de registro y no con aquellas absolutas como es la de los signos genéricos. Añade que ha verificado que existen marcas registradas que están compuestas por palabras similares a sus correspondientes principios activos o genéricos, según el cuadro que cita a foja 110. En cuanto a la jurisprudencia presentada por el opositor, manifiesta que no tiene nada que ver con el tema que se discute y que en todo caso, de acuerdo con lo señalado en el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, no son precedentes de observancia obligatoria. Finalmente adjunta copia de: las páginas 220 y 260 del Vademécum veterinario 2002 (fojas 114-115) del Ecuador, las páginas 344, 479 y 543 del Prontuario de Especialidades Veterinarias (fojas 116-118) así como de las páginas 605, 675 y 885 del Diccionario de Especialidades Farmacéuticas (fojas 119-121).

Mediante escrito de fecha 17 de junio del 2003 el opositor señala que ha demostrado la condición genérica del término CLOSANTEL por ser un componente básico de diferentes productos comercializados en el mercado farmacéutico y veterinario. Adjunta como prueba adicional de lo anterior copias de las páginas 33, 86, 199 y 254 de la octava edición 2002-2003 del Vademecum Farmacológico donde se muestran diferentes productos que contienen la sustancia CLOSANTEL dentro de su composición.

2. ANÁLISIS DE LO ACTUADO

2.1. Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro

En primer lugar, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 128 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial:

“Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. (...)”¹

Ahora bien, con relación a los requisitos de registrabilidad, el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que:

“Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (...)”²

El signo solicitado a registro constituido por la denominación CLOXANTEL reúne el requisito de representación gráfica en tanto puede representarse mediante una palabra, quedando por determinar si posee aptitud distintiva suficiente para ser registrado como marca.

¹ Diario Oficial El Peruano del 24 de abril de 1996. Pág.139130

² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°600 del 19 de setiembre del 2000. Pág.24.48

La distintividad es la capacidad de un signo para diferenciar los productos o servicios determinados de una persona de los demás productos o servicios de igual o similar naturaleza que se ofrecen en el mercado.

Adicionalmente, debe considerarse que al apreciar la capacidad distintiva de un signo como condición para su registro, será necesario referirse a los productos o servicios de que se trate, es decir la capacidad distintiva no podrá apreciarse de manera abstracta.

En el presente caso, los productos que el signo solicitado pretende distinguir son los farmacéuticos de uso médico veterinario de la Clase 05 Clasificación Internacional.

A mayor abundamiento, cabe citar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que en el Proceso N°5-IP-97 manifestó que:

“La distintividad entre los signos registrados o a registrarse es condición **sine qua non** para que el signo pueda constituir marca, distintividad que permite que los productos o servicios de una persona o empresa puedan diferenciarse o distinguirse de los de otra persona o empresa y del producto que lo protege, y por lo tanto podrán ser identificados por los consumidores, evitando, además, un riesgo de confusión entre los mismos.”³

En cuanto a las prohibiciones de registro tenemos que son de dos tipos: absolutas y relativas. Las prohibiciones absolutas son aquellas referidas a signos que no pueden ser registrados como marcas para ciertos productos o servicios en la medida que guardan con éstos una determinada relación, en este tipo de prohibición se analiza el signo solicitado en relación directa con el producto o servicio al que se pretende aplicar, estas prohibiciones se encuentran recogidas en el artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que concuerda con el artículo 129 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial. Por su parte, las prohibiciones relativas son aquellas que no posibilitan el registro de un signo debido a que podría afectar derechos de terceros, ya sean estos marcas registradas, solicitudes presentadas con anterioridad o algún otro derecho anterior a la solicitud en evaluación, estas prohibiciones están contempladas en los artículos 136 y 137 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que concuerda con el artículo 130 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial.

2.2. Signos genéricos

El opositor señala que el signo solicitado CLOXANTEL es genérico con relación a los productos farmacéuticos de uso médico veterinario de la Clase 05 de la Clasificación Internacional puesto que es similar al término genérico CLOSANTEL. En tal sentido, considera que el signo solicitado carece de distintividad.

Al respecto, el artículo 129 del Decreto Legislativo 823 establece que:

³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°279 del 25 de julio de 1997. Pág.42.52

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;”⁴

Por su parte, el artículo 135 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”⁵

Los signos a que alude el artículo 135 inciso f) citado anteriormente son los llamados genéricos. Según lo señaló el Tribunal Andino en el Proceso N° 27-IP-95⁶, citando a Alberto Casado Cerviño, se entiende que los signos genéricos son aquellos que comúnmente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios que se pretende diferenciar.

Ahora bien, la prohibición de registro mencionada sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por elementos genéricos, por lo que signos que contengan otros elementos distintivos sí podrán acceder al registro.

A efectos de determinar el carácter genérico de un signo no sólo es necesario constatar si dicha denominación aparece en el diccionario como forma para designar un producto o servicio determinado, sino que además se requiere atender al significado que dicha denominación tiene en el lenguaje común y corriente utilizado en el país, dentro del cual se incluyen las palabras de la jerga y otras inventadas que adquieren cierta popularidad en su uso. Asimismo, debe considerarse los productos o servicios específicos de que se trate y no sólo cualquier producto o servicio del mismo género.

En primer lugar, tenemos que realizado un examen previo del signo solicitado, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 134 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, se ha determinado que es de tipo denominativo puesto que está compuesto por la palabra CLOXANTEL, la cual califica dentro de las llamadas denominaciones de fantasía, entendiendo como tales a las que no pertenecen a nuestro idioma y tienen un significado desconocido por la generalidad del público consumidor, motivos por los que se caracterizan por no evocar idea alguna en la mente de los consumidores, estando dotadas de la mayor distintividad.

En segundo lugar, cabe señalar que los productos que el signo solicitado pretende distinguir son los farmacéuticos de uso médico veterinario de la

⁴ Diario Oficial El Peruano del 24 de abril de 1996. Pág.139130

⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°600 del 19 de setiembre del 2000. Pág.24.48-25.48

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°257 de fecha 14 de abril de 1997. Pág.10.60

Clase 05 de la Clasificación Internacional, de conformidad con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Teniendo en cuenta lo señalado sobre el elemento que constituye el signo y los productos que pretende distinguir, se ha determinado que el signo en cuestión CLOXANTEL no es el nombre genérico ni técnico de alguno de los productos farmacéuticos de uso médico veterinario que pretende distinguir.

Finalmente, debe precisarse que, contrariamente al argumento del opositor en el sentido que el signo solicitado es genérico por cuanto es similar al término genérico CLOSANTEL, si bien dicho término es genérico, pues es considerado como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS)⁷, la prohibición de registrar como marca los signos genéricos está referida a los que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sean el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate, y no está referida, como alega el opositor, a las denominaciones que les sean similares.

2.4. Jurisprudencia invocada por el opositor

En este caso, la parte opositora invoca la aplicación de los criterios contenidos Resoluciones de esta Oficina.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI:

“Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirá precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
(...)”⁸

En tal sentido, la jurisprudencia invocada no tiene efectos vinculantes para esta Oficina en tanto no constituye precedente de observancia obligatoria.

2.4. Examen de registrabilidad

2.4.1. Signos no distintivos

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial:

⁷ WORLD HEALTH ORGANIZATION / ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances (Dénominations Communes Internationales (dci) pour les Substances Pharmaceutiques). Geneva / Geneve, 1996. Pág.138

⁸ Diario Oficial El Peruano del 18 de abril de 1996. Pág.138857

“No podrán registrarse como marcas los signos que:
b) carezcan de distintividad.”⁹

En este caso, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, se ha determinado que el signo solicitado constituido por la denominación CLOXANTEL para distinguir productos farmacéuticos de uso veterinario de la Clase 05 de la Clasificación Internacional, no es registrable como marca por cuanto apreciado en su conjunto no resulta distintivo, en la medida que está conformado por un término extremadamente similar gráfica y fonéticamente a la denominación genérica CLOSANTEL, sin que la presencia de la consonante S, que se ubica en la misma posición que la consonante X de la denominación genérica, le aporte la distintividad que requiere para acceder al registro y constituirse en un signo capaz de identificar los productos que pretende distinguir en el mercado.

2.4.2. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que si bien es susceptible de representación gráfica, conforme lo establece el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y no incurre en la prohibición de registro contemplada en el artículo 135 inciso f), al no ser distintivo, se encuentra comprendido en la prohibición de registro prevista en el artículo 135 inciso b) del cuerpo legal mencionado, por lo que procede denegar su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31 y 33 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) aprobada por Decreto Ley 25868, normas concordadas con el artículo 4 del Decreto Legislativo 823.

3. RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS

Declarar INFUNDADA la oposición formulada por MONTANA S.A., de Perú, y por las razones expuestas DENEGAR la solicitud de registro de marca de producto presentada por AGROVET MARKET S.A., de Perú.

Regístrese y Comuníquese.

cvv

⁹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°600 del 19 de setiembre del 2000. Pág.24.48

Teresa Mera Gómez
Jefa de la Oficina de Signos Distintivos