
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0424-TRA-PI

Complete

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO

GLORIA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-951)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0207-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del quince de mayo de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Mark Beckford Douglas, vecino de San José, cédula de identidad 1-0857-0192, en su condición de apoderado especial de la empresa Gloria S.A., organizada y existente según las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:57:21 horas del 4 de junio de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de febrero de 2019 la representación de la empresa ahora apelante solicitó el registro como marca de

Complete

fábrica y comercio del signo para distinguir 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, en clase 5.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 07:57:2 horas del 4 de junio de 2019 denegó lo solicitado por considerar que contraviene derechos previos de tercero al existir las marcas: **Complete**, en clase 05 internacional para proteger en clase 5: preparaciones para el cuidado de lentes de contacto, a saber, soluciones para desinfectar, limpiar, humedecer, suavizar, sumergir, almacenar y enjuagar lentes de contacto y el signo: **Acfol Complete** en clase 05 internacional para proteger productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

La representación de la empresa apelante indica como agravios:

- La marca registrada COMPLETE distingue productos derivados a lentes de contacto y similares, por lo que es de aplicación el principio de especialidad.
- Respecto de ACFOL COMPLETE, el uso de ACFOL crea suficiente diferencia para que el consumidor pueda distinguir claramente entre uno y otro signo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. De importancia para lo resuelto se tiene por probado el registro de las siguientes marcas:

- De fábrica **COMPLETE**, vigente hasta el 19 de mayo de 2023, a nombre de Advanced Medical Optics Inc., para distinguir en clase 5 preparaciones para el cuidado de lentes de contacto, a saber, soluciones para desinfectar, limpiar, humedecer, suavizar, sumergir, almacenar y enjuagar lentes de contacto (folio 4 expediente principal).
- De fábrica y comercio **ACFOL COMPLETE**, vigente hasta el 24 de noviembre de 2025, a nombre de Laboratorios Farsimán S.A., para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folio 8 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser

primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. 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 en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con otros registrados, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor 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 los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El estudio anterior lo debe realizar el operador jurídico colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 ello se deduce que el cotejo marcario, tomando en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, al público consumidor, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Siguiendo los argumentos expuestos y examinando los signos en pugna, tenemos que las marcas inscritas conforme los hechos probados de esta resolución son denominativos: **Complete** para distinguir en clase 5 internacional preparaciones para el cuidado de lentes de contacto, a saber, soluciones para desinfectar, limpiar,

humedecer, suavizar, sumergir, almacenar y enjuagar lentes de contacto; y **Acfol Complete** en clase 5 internacional para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Complete

Por su parte, el signo solicitado es denominativo, y en su globalidad se conforma por una única palabra **“Complete”** que está contenida en la marca **Acfol Complete**, y respecto de la segunda marca **Complete**, es idéntica, por lo que desde el punto de vista gráfico queda claro que los signos comparten el término **COMPLETE**, siendo este el elemento único en un caso y en el otro el de mayor percepción en los signos inscritos. Dicho elemento compartido hace que tengan la misma dicción, por lo que son fonéticamente muy similares.

En cuanto al contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos la misma palabra como se ha indicado líneas arriba, evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor, sea la de “completo”, por lo que este las relacionará.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, 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 relación entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye que ni siquiera se puedan relacionar.

Para el caso bajo examen, obsérvese que los signos distinguen en clase 5:

Complete: preparaciones para el cuidado de lentes de contacto, a saber, soluciones para desinfectar, limpiar, humedecer, suavizar, sumergir, almacenar y enjuagar lentes de contacto.

Acfol Complete: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Complete : 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.

Los productos se encuentran en la misma clase 5 y son de una misma naturaleza, por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de venta, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Esta situación puede llevar a que el consumidor promedio tenga dudas razonables de la conexión entre los productos de los signos, lo que evidencia que, de coexistir, el riesgo de confusión u asociación empresarial sería inevitable.

En cuanto a los agravios, que se resumen en el alegato de que la marca registrada **COMPLETE** distingue productos derivados a lentes de contacto y similares, por lo que es de aplicación el principio de especialidad, no lleva razón el apelante ya que en definitiva como se analizó, puede existir riesgo de asociación al considerar el

consumidor como posible que los productos pertenecen a la diferentes líneas de producción del titular registral, al estar los productos relacionados y en la misma clase por lo que no procede la aplicación del principio de especialidad alegado. En cuanto al agravio referente a que considera que el signo **ACFOL COMPLETE**, el uso de ACFOL crea suficiente diferencia para que el consumidor pueda distinguir claramente entre uno y otro signo, igualmente deber ser rechazado por las razones indicadas en cuanto al elemento preponderante del signo y la similitud gráfica, fonética e ideológica entre estos, analizado en esta resolución.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Mark Beckford Douglas representando a Gloria S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:57:21 horas del 4 de junio de 2019, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR

DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33