



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0498-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “REVIDOX STILVID”

FEEDBACK TRAYER S.L, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 214-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 034-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cuarenta minutos del veintiuno de enero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento setenta y siete seiscientos sesenta y ocho, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FEEDBACK TRAYER S.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veinticinco minutos treinta y siete segundos del dieciséis de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de enero de dos mil doce, el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FEEDBACK TRAYER S.L**, solicitó la inscripción de la marca **“REVIDOX STILVID”**, para proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional: *“Sustancias dietéticas para uso médico, productos farmacéuticos, alimentos para bebés, desinfectantes, preparaciones vitaminadas.”*



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 12:25:37 del 16 de abril de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de fábrica “**REVIROX**”, bajo el registro número 160160, **REVIVOX**, registro número 1767321, propiedad de **PRODUCTOS GUTIS, S.A o GUTIS PRODUCTS CORPORATION**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con veinticinco minutos treinta y siete segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada, para la clase solicitada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2012, el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, en representación de la empresa **FEEDBACK TRAYER S.L**, apeló la resolución referida.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como tales los siguientes: Que en el Registro de la propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de **PRODUCTOS GUTIS, S.A o GUTIS PRODUCTS CORPORATION** las siguientes



marcas:

1-REVIROX, Registro #160160 en clase 5 para proteger: "preparaciones farmacéuticas, químico, medicinales de uso externo o interno, como adificantes alcanilizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos, animaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentríficos medicinales, desodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, amenagogos, emolientes, expectorantes, fungicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hemanítics, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos relajantes, musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes unicosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, sedativos uterinos, vasoconstructores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración.

2-REVIVOX, Registro número 176732 en clase 5 protege: "Preparaciones farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos analgésicos, anestésicos, anodinos antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescórbuticos, antisépticos antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos



depresionantes, circulatorios, conairritantes, dentríficos medicinales, desodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, emenagogos, emolientes expectorantes, fungicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos , agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontigencia, anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, oganoterpeuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes, urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración” (Ver resolución de las 12:25:37 del 16 de abril de 2012 folios 13 al 18)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**REVIDOX STILVID**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de fábrica “**REVIROX,**” y “**REVIVOX**” ambas en clase 5 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus



establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que el Registro no lleva razón al considerar que existe un impedimento para la inscripción del signo solicitado por su representada, por encontrarse inscrita las marcas “**REVIROX,**” y **REVIVOX**”, señalando que al analizar la marca solicitada en su conjunto se puede observar que se encuentra compuesta por el término “**REVIDOX**”, sino también por el término **STILVID**, siendo que el signo solicitado posee suficiente distintividad y debe recibir protección registral pues se trata de una marca con características propias y novedosas, agrega que desde el punto de vista gráfico, los signos son completamente diferentes, por lo que se debe deducir que desde el punto de vista visual es completamente factible diferenciarlas y que lo mismo ocurre desde el punto de vista fonético ya que los signos en disputa se pronuncian y escuchan diferente.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**REVIDOX STILVID**”, con los inscritos “**REVIROX,**” y **REVIVOX**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el incisos a) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo confundible, sea “**REVIDOX**” el solicitado y “**REVIROX,**” y “**REVIVOX**”, los inscritos, donde el término central de todas esas marcas se diferencia únicamente por la quinta letra, por lo que el primer término de todas estas marcas se confunden con alta probabilidad. El término “**STILVID**” presente en la marca solicitada es insuficiente para evitar el riesgo de asociación



empresarial ya que el primer término del conjunto por ser el central genera siempre un riesgo de confusión y el consumidor puede pensar que se trata de una familia de marcas, situación que hace aplicable también el inciso b del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Ha de tenerse presente que los servicios que pretende proteger la marca solicitada, están relacionados con los servicios de las marcas inscritas. Adviértase, que en lo que interesa las marcas inscritas protegen “**REVIROX**” desde el 7 de julio de 2006 y vigente hasta el 7 de julio de 2016 y “**REVIVOX**” desde el 23 de junio de 2008 y hasta el 23 de junio de 2018 en clase 5 del nomenclátor internacional “Preparaciones farmacéuticas” y demás productos relacionados. El hecho de que los listados de las marcas inscritas “**REVIROX**” y “**REVIVOX**” protejan por su orden “*preparaciones farmacéuticas*” y demás productos relacionados, hace que pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado con la marca solicitada, que es precisamente el ramo que se asocia a los productos farmacéuticos, siendo que el consumidor los encontrará ofrecidos en el mismo lugar, por lo que en el presente caso, además resulta aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Ambos signos son similares en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos, nótese además que el análisis de productos en clase 5, debe ser más riguroso por tratarse de productos farmacéuticos.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de inscripción de la marca presentada por la empresa **FEEDBACK TRAYER S.L**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad con relación a las marcas inscritas “**REVIROX**” y “**REVIVOX**”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y



como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por lo anteriormente expuesto, habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 inciso a) y b) y 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Por lo anterior lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FEEDBACK TRAYER S.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veinticinco minutos treinta y siete segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la cual en este acto debe confirmarse.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FEEDBACK TRAYER S.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veinticinco minutos treinta y siete segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33