
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0045-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“MONARCH”**

NOVARTIS AG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-825)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0437-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas
ocho minutos del treinta y uno de julio del dos mil veinte.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, mayor, abogada, cédula de identidad 110660601, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOVARTIS AG**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Suiza, con domicilio en 4002 Basel, Suiza, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:29:29 horas del 7 de noviembre de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, de calidades y en la representación citada presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MONARCH**”, para proteger y distinguir: aparatos quirúrgicos para la inserción de lentes intraoculares durante la cirugía oftalmológica en clase 10.

Mediante resolución de las 10:29:29 horas del 7 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) de la ley de marcas, al encontrarse inscrita la marca “**MONARCH**” para distinguir: artículos médicos, especialmente implantes de columna vertebral sus partes y accesorios relacionados, en clase 10.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución referida e indicó en lo conducente:

El sistema MONARCH se utiliza para la implantación de lentes intraoculares en el ojo después de la extracción de cataratas. El diseño avanzado permite al cirujano ver y verificar la orientación del lente durante la implantación del proceso.

Mientras que, el sistema MONARCH de la marca registrada proporciona la visualización del árbol bronquial durante procedimientos broncoscópicos, que permite a los médicos diagnosticar nódulos pulmonares periféricos pequeños y difíciles de alcanzar con alta precisión.

Por lo tanto, las marcas protegen productos distintos, y, en aplicación del principio de especialidad es posible su coexistencia registral ya que no existe riesgo de confusión.

La marca registrada protege artículos médicos, especialmente implantes de columna vertebral sus partes y accesorios relacionados, en la práctica dicho producto se utiliza para cirugías de pulmón, lo cual no se relaciona con los productos de la marca solicitada. No existe riesgo de asociación entre los productos que las marcas distinguen.

Indica que las marcas coexisten de forma pacífica en otros países, aporta lista de países donde coexisten.

Aporta asimismo como prueba, copias certificadas de páginas web donde se detalla cada una de las tecnologías que describió en sus argumentos, copia en inglés de acuerdos de coexistencia entre empresas ajenas al caso de estudio y copia de patente del sistema MONARCH.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de inscripción de la marca pretendida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente caso este Tribunal considera como hechos probados los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**MONARCH**”, bajo el registro número 144456, inscrita el 19/2/2004 y vigente hasta el 19/2/2024, a nombre de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, para proteger y distinguir en clase 10: artículos médicos, especialmente implantes de columna vertebral sus partes y accesorios relacionados. (folio 7 expediente principal)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución de este asunto.

CUARTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad como se desarrollará.

QUINTO: SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso:

a) Si el signo *es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

MONARCH

Aparatos quirúrgicos para la inserción de lentes intraoculares durante la cirugía oftalmológica.

MARCAS REGISTRADA

MONARCH

Artículos médicos, especialmente implantes de columna vertebral sus partes y accesorios relacionados.

En el presente caso las marcas desde el punto de vista gráfico y fonético son idénticas “**MONARCH**”, no se requiere realizar un análisis exhaustivo para llegar a dicha conclusión pues su estructura gramatical es igual.

Por lo antes citado el signo pedido incurre en la primera causal de la citada en la prohibición del inciso a) del artículo 8 de la ley de rito; “**signos idénticos**”. Ante ello, corresponde en el escenario siguiente, verificar y analizar los productos que distinguen los signos, ya que ese es el agravio principal del recurrente, que insiste en la diferencia de productos y la inexistencia de confusión por ese hecho.

Indica el recurrente que el antecedente registrado si bien se encuentra inscrito en la clase 10, es un producto totalmente distinto al pretendido por la empresa solicitante, por lo que, y en

aplicación del principio de especialidad no existe riesgo de confusión, y los signos pueden coexistir.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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. [...],

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Se puede observar con claridad que la lista de productos que distingue la marca registrada (Artículos médicos, especialmente implantes de columna vertebral sus partes y accesorios relacionados) se encuentra relacionada con la lista de productos de la marca solicitada (Aparatos quirúrgicos para la inserción de lentes intraoculares durante la cirugía oftalmológica), ya que se trata de productos médicos dirigidos a procedimientos sobre el cuerpo humano, a pesar de ser productos distintos en su aplicación están íntimamente relacionados, ya que el consumidor puede atribuir el mismo origen empresarial a cualquiera de las dos tecnologías. Tanto los productos requeridos como los registrados son de la rama de medicina, los productos al utilizarse en procedimientos médicos tienen una misma naturaleza lo que puede llevar a confusión al consumidor sobre el origen empresarial de los mismos.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso el consumidor no va a tomar un producto por otro ya que los productos en sentido estricto son inconfundibles, pero sí puede adquirir un producto de la marca solicitada al asociarlo con los productos de la marca registrada. Bajo ese contexto, se puede presentar la confusión indirecta, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, sobre todo en relación al vínculo existente entre los productos al ser de la misma naturaleza para procedimientos médicos, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor, sumado obviamente a la identidad denominativa de los signos. Por lo antes argumentado no es aplicable el principio de especialidad al caso de estudio.

Obsérvese entonces, que en esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, sino también, podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor, entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada en clase

10 y los productos amparados por la ya inscrita en la clase 10, como quedó claro de la relación que se hizo de éstos anteriormente.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró previo y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

El apelante presenta para reafirmar sus argumentos de apelación, prueba dirigida a demostrar la tecnología a la que se refiere cada producto, pero esto no elimina el riesgo de asociación empresarial ya que los productos se relacionan al ser del campo médico. En cuanto a su manifestación referida a la coexistencia registral de las marcas en otros países es menester indicar, que por el principio de territorialidad que informa al derecho marcario, la coexistencia de los signos se determina en cada país según su legislación nacional. En el caso bajo examen, nuestro régimen jurídico indica que la marca solicitada y la registrada, pueden causar riesgo de confusión indirecto para el consumidor medio, por lo tanto, no es vinculante la coexistencia aceptada en otras latitudes; el ordenamiento jurídico costarricense faculta al calificador registral y a su superior de alzada, determinar en forma independiente y dentro de un marco de calificación el rechazo o inscripción de cada signo en particular.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto entre los signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo “**MONARCH**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**MONARCH**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS** en su condición de apoderada especial de la empresa **NOVARTIS AG**, contra la resolución

emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:29:29 horas del 7 de noviembre de 2019, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS** en su condición de apoderada especial de la empresa **NOVARTIS AG**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:29:29 horas del 7 de noviembre de 2019, la cual 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33