

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0296-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO: **OKRESPUL****

CENTROAMERICAN BRANDS LLC, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-9309

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0635-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, Guachipelín Escazú, cédula de identidad 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 1925 Lovering Avenue, City of Wilmington, Country of New Castle, Delaware 19806, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:56 horas del 19 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de octubre de 2019, María de la

Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTROAMERICAN BRANDS LLC**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **OKRESPUL** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: productos que contengan budesonida u otros principios activos para tratamientos del aparato respiratorio, lista de productos que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de mayo de 2020, como consta a folio 19 del expediente principal.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderada especial de la empresa **F. OFFMANN-LA ROCHE AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suiza, mediante escrito recibido por el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2020, presentó su oposición y alegó que su representada es propietaria de la marca **OCREVUS**, registro 245204, en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de desórdenes del sistema nervioso central y para la prevención y tratamiento de enfermedades autoinmunes e inflamatorias, y que existe similitud gráfica y fonética entre la marca **OKRESPUL** y **OCREVUS**.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:48:56 horas del 19 de mayo de 2020, dispuso declarar con lugar la oposición planteada, denegando la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **OKRESPUL**, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad

Industrial el 1 de junio de 2020, la representación de **CENTROAMERICAN BRANDS LLC** apeló y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios lo siguiente:

1.- Ambas marcas OKRESPUL (solicitada) y OCREVUS (inscrita), tienen un parecido mínimo en las primeras letras, pero las demás letras de la marca hacen que la vocalización y pronunciación de las palabras sean radicalmente diferentes “RESPUL” tiene una diferencia sustancial respecto a la denominación “REVUS”, la cual tiene una connotación fonética más suave.

2.- En cuanto al cotejo gráfico cuentan con elementos diferenciadores como la letra “K”. Así podemos ver: OKRESPUL-OCREVUS. La realidad es que una marca cuenta con la letra K y la otra con la letra “C”, lo cual marca la diferencia en estas primeras cuatro letras. Aunado a ello, las letras que siguen son diferentes (SPUL-VUS), las dos marcas pueden coexistir sin problema alguno. Ideológicamente, las marcas no evocan la misma idea.

3.- Bajo el principio de especialidad, los productos son diferentes. El que pretende proteger su representada es un producto específico destinado a problemas respiratorios, mientras que la registrada trata de problemas autoinmunes, no puede considerarse que pueda haber confusión.

4.- Debe realizarse un análisis total y en el conjunto de la marca; repetir las primeras cuatro letras no ha sido impedimento para que otras empresas accedan a registros, cita ejemplos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito la marca de fábrica y comercio “**OCREVUS**”, propiedad de **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, registro **245204**, inscrita el 30 de julio de 2015, vigente hasta el 30 de julio de 2025, protege en clase 5 de la nomenclatura internacional:

preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de desórdenes del sistema nervioso central y para la prevención y tratamiento de enfermedades autoinmunes e inflamatorias (folios 15 y 16 del expediente principal).

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 de marcas y otros signos distintivos 7978, y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado 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.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Asimismo, el artículo 24 del reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura 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.

Para realizar el cotejo marcario el calificador debe colocarse en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin

desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, 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.

Siguiendo los argumentos expuestos, se procede al cotejo para determinar su posible coexistencia:

SIGNO SOLICITADO

OKRESPUL

Clase 5: productos que contengan budesonida u otros principios activos para tratamientos del aparato respiratorio

MARCA INSCRITA

OCREVUS

Clase 5: preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de desórdenes del sistema nervioso central y para la prevención y tratamiento de enfermedades autoinmunes e inflamatorias

De la comparación de los signos se observa que desde el punto de vista **gráfico** la marca solicitada y la marca inscrita comparten la primeras cuatro letras, las cuales conforman el radical **OKRE** (solicitada) y **OCRE** (inscrita); donde la letra **K** en la solicitada no crea

diferencia alguna y las terminaciones **SPUL** y **VUS** no son lo suficientemente distintas; por lo que, en su conjunto **OKRESPUL** y **OCREVUS**, visualmente son semejantes, lo que hace inevitable que los consumidores al ver las marcas puedan incurrir en riesgo de error y confusión así como de asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito.

Desde el punto de vista **fonético** y tomando en consideración lo anterior, los signos cotejados **OKRESPUL** y **OCREVUS** tienen una sonoridad y vocalización similar, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

Por otra parte, dentro del contexto **ideológico** no se encuentra relación alguna al tratarse de términos de fantasía.

Conforme a lo indicado y de acuerdo con el artículo 24 inciso c) de la Ley de marcas y otros signos distintivos existen más semejanzas que diferencias entre los signos cotejados.

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

Pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios disímiles. En el caso bajo examen, la marca de fábrica y comercio inscrita **OCREVUS**, registro **245204**, protege en clase 5 de la nomenclatura internacional, preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de desórdenes del sistema nervioso central y para la prevención y tratamiento de enfermedades autoinmunes e inflamatorias, y el signo propuesto **OKRESPUL** pretende la protección de: productos que

contengan budesonida y otros principios activos para tratamientos del aparato respiratorio.

Como puede apreciarse los productos del distintivo solicitado están contenidos en el listado de productos de la marca inscrita y son de una misma naturaleza: **“productos para el tratamiento de enfermedades”**; los productos de la solicitada pueden ser utilizados para el tratamiento de enfermedades autoinmunes e inflamatorias, así como los productos de la marca inscrita, pueden ser utilizados para el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio o enfermedades inflamatorias en general, por lo que se desprende que los productos se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea dentro de la misma gama de productos comercializados en farmacias; por ende, tienen los mismos canales de distribución y el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Esta situación evidencia que, de coexistir los signos en cuestión, el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, por lo que procede su rechazo en aplicación de los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero, apartes e) y f) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento.

Respecto a los agravios planteados por la representación de la empresa recurrente, se logra determinar que son más las semejanzas entre los signos, situación que puede llevar a confusión al consumidor, por lo que considera este Tribunal que la recurrente no lleva razón en su alegato, ya que existe riesgo de confusión para el consumidor.

En cuanto al principio de especialidad, este Tribunal reitera que la marca inscrita incluye los productos de la solicitada y el consumidor podría establecer un vínculo entre los signos en conflicto, llegar a pensar que la marca de fábrica y comercio propuesta **OKRESPUL** es una variación de la marca inscrita, y por ende asociar los signos como provenientes de un mismo origen empresarial; por lo que no es aplicable el principio de especialidad.

Con respecto al análisis en conjunto de los signos, es este ejercicio el que permite determinar que la marca de fábrica y comercio **OKRESPUL** resulta semejante a la marca inscrita **OCREVUS**. Sobre los ejemplos que cita la apelante, es importante indicar, que cada solicitud de marca que ingrese al Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de obtener su respectivo registro, es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, en virtud del principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada dentro de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, y acoger la oposición presentada para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **OKRESPUL** en clase 5 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación, interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa CENTROAMERICAN BRANDS LLC, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:56 horas del 19 de mayo de 2020, la que en este acto se **confirma**; se acoge la oposición presentada por la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **OKRESPUL**, en clase 5 de la nomenclatura internacional,

presentada por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa CENTROAMERICAN BRANDS LLC. 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 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/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