



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0174-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio
“REEOVEER” ALCON INC., Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9101-09)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0066-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del veintitrés de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALCON INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Hunenberg, Suiza, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diecinueve minutos y veinticuatro segundos del veintisiete de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Octubre de 2009, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, Abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos doce- seiscientos cuatro, en su concepto de Gestora de Negocios de la empresa **ACTELION**



PHARMACEUTICALS LTD., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Finlandia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REEOVEER**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*productos farmacéuticos*”.

SEGUNDO. Que en fecha 30 de agosto de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición antes indicada, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**REVEAR**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las a las nueve horas con diecinueve minutos y veinticuatro segundos del veintisiete de enero de dos mil once, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978, (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se declara sin lugar la oposición planteada por **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado especial de la empresa **ALCON INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**REEOVEER**” en clase 05 Internacional ; presentada por **ANA CATALINA MONGE RODRIGUEZ**, en su calidad de apoderada de **ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.**, la cual se acoge” .*

CUARTO. Que en fecha 14 de Febrero de 2011, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y mediante escrito presentado a este Tribunal en fecha 27 de Mayo de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas con quince minutos del diecinueve de mayo del dos mil once, expresó agravios.

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 Y NO PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados y no probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado segundo encuentra su sustento de folios 60 a 61 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **oponente**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REEOVEER**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por no existir semejanzas gráficas ni fonéticas entre las marcas como para impedir el registro de la marca solicitada, en virtud de que los términos guardan las diferencias necesarias para no confundirse entre ellos, aun cuando ambos protegen productos farmacéuticos, no existe posibilidad de confusión entre los consumidores por lo que es posible su coexistencia registral.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios manifiesta que no puede existir posibilidad de coexistencia registral entre las marcas “**REVEAR**” y “**REEOVEER**” en razón de que la primera se encuentra inscrita en la misma clase de productos farmacéuticos , poniendo en riesgo la salud del consumidor. No se tomo en cuenta por parte del Registro que la marca solicitada intenta proteger productos



farmacéuticos en general, lo que entra en conflicto con los productos que protege su representada, incidiendo de manera directa sobre los productos que tiene protegidos el signo inscrito, siendo además las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre ambas son muy marcadas. Destaca que en Costa Rica no se requiere receta médica para muchos de los medicamentos que se venden, y al pasar por alto este enorme detalle propicia un riesgo en la población costarricense, siendo su posible confusión evidente.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

TERCERO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros,



tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innmercido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son: **“REVEAR”** y **“REEOVEER”** corresponde destacar que a criterio de este Tribunal, desde el punto de vista **gráfico** así como **fonético**, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son muy similares, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual y auditivo, especialmente en su pronunciación es factible para el público consumidor que pueda confundirse, además de que los productos de la clase que nos ocupa están inmersos en los del signo inscrito.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita **“REEOVEER”**, se destinaría a la protección de productos de la misma **Clase 05** del nomenclátor internacional, a la que pertenece la marca de la empresa opositora, **“REVEAR”**.

Debe hacerse notar también, que al realizar el análisis de signos que se refieran a productos farmacéuticos, este estudio debe ser aun más estricto que el de otros signos distintivos, por tener estos productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física, mereciendo entonces un tratamiento especial, pues están involucrados factores que afectan a la persona, debiendo



establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, de tal forma que lleva razón el recurrente en su alegatos y al existir la posibilidad de un récipe médico que «orienta» la compra del producto, y también la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del récipe; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica y fonética entre los signos contrapuestos, porque denominativamente resultan muy similares, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí y hasta algunos son idénticos (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, *“(…) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)”*, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.



Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, ya que como bien señala el artículo 24 citado *“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”*

Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es revocar la resolución apelada, y en su lugar, acoger la oposición presentada por la empresa **ALCON INC.**

CUARTO. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALCON INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diecinueve minutos y veinticuatro segundos del veintisiete de enero de dos mil once, la cual en este acto se revoca, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado. Se da por



agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**