



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0402-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “REVIXIL”

GADOR SOCIEDAD ANONIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 12517-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1365-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas cuarenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1054-893, en su condición de apoderada especial de la empresa **GADOR SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y cuatro minutos con veintiún segundos del veintiocho de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de diciembre de dos mil once, por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de apoderada de la empresa **GADOR SOCIEDAD ANONIMA**, con domicilio en Darwin 429, 1414 Buenos Aires, Argentina, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REVIXIL**”, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: ***“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para***



improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y cuatro minutos con veintiún segundos del veintiocho de marzo de dos mil doce, resolvió: “(…) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **GADOR SOCIEDAD ANONIMA**, interpuso para el día 10 de abril de 2012 el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas siete minutos con nueve segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(…). *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…).* *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (…).*”

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

Redacta la Juez Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**REVISEL**”, registro número **155583**, en clase **05** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **OVER ORGANIZACIÓN VETERINARIA REGIONAL S.R.L**, inscrita desde el 16 de diciembre de 2005, con una vigencia hasta el 15/12/2015. (doc. v.f 41 y 42)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REVIXIL**” en clase 05 internacional, presentada por la empresa **GADOR SOCIEDAD ANONIMA**, al determinar que de la marca corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita “**REVISEL**”, por cuanto los productos a proteger se encuentran relacionados. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. Consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **GADOR SOCIEDAD ANONIMA** dentro de



sus agravios alegó en términos generales; que la marca RESIVEL inscrita y la marca REVIXIL solicitada por mi representada, contienen suficientes elementos que las distinguen y pueden ser consideradas diferentes sin que haya posibilidad o riesgo de confusión alguna, por lo que le permite su existencia comercial y registral. Que ambas marcas han coexistido armoniosamente en el mercado internacional, razón por la cual no sería lógico alegar el riesgo de confusión al consumidor, ya que la coexistencia en el mercado de estas marcas ha probado que existen suficientes motivos, criterios y rasgos que las diferencia entre sí y le brindan una posibilidad sin vicios de confusión al consumidor de elegir el producto que desee. Como base de sus alegatos cita la resolución número 249 de las 10:00 horas del 30 de marzo del 2001 dictada por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, y la resolución número 74 de las 14:30 horas del 10 de julio de 1998 de la Corte Suprema de Justicia.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, *al público consumidor o a otros comerciantes*. Este riesgo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos y por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse 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 que despierten las denominaciones en conjunto, 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 esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Bajo tal perspectiva, una vez analizado el signo solicitado “**REVIXIL**” con respecto al inscrito “**REVISEL**”, ambos en **clase 05** Internacional, del cotejo marcario realizado acorde a lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se desprende que entre los signos **REVIXIL** y **REVISEL**, existe similitud a



nivel gráfico y fonético, por cuanto ambos utilizan en su estructura gramatical la palabra “REVI” en común, además sus terminaciones “XIL y SEL” teniendo una estructura gráfica similar, asimismo fonéticamente su pronunciación es casi idéntica, en virtud de que las letras **X** y **S** al pronunciarlas suenan igual, al igual que la letra **L** utilizada en sus terminaciones. En este sentido, tal y como se puede observar el único elemento distintivo entre los signos se concentra en las vocales **I** y **E** utilizadas, pero que a la hora de pronunciar el signo en conjunto fonéticamente suenan similares, por lo cual tales elementos no le proporciona al signo el elemento de distintividad necesario, situación que puede desencadenar que el consumidor medio pueda encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos que protegen una u otra empresa.

Ahora bien en cuanto al argumento del recurrente quien expresamente indica: *“Que ambas marcas han coexistido armoniosamente en el mercado internacional, razón por la cual no sería lógico alegar el riesgo de confusión al consumidor, ya que la coexistencia en el mercado de estas marcas ha probado que existen suficientes motivos, criterios y rasgos que las diferencia entre sí y le brindan una posibilidad sin vicios de confusión al consumidor de elegir el producto que desee.”* Cabe advertir en este sentido, por parte de este Tribunal, que la inscripción o no de un signo debe realizarse con base a la normativa nacional, aún y cuando como se señala, lo signos hayan coexistido en el ámbito internacional. Sin embargo, es de merito traer a colación lo que al efecto establece el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual indica: *“(…) [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (…).”* En este sentido, es claro que para que prospere el registro marcario de un signo en nuestro país este debe reunir todos los requerimientos establecidos por nuestra legislación marcaria.



Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**REVISEL**”, propiedad de **OVER ORGANIZACIÓN VETERINARIA REGIONAL S.R.L.** Además de que los productos tanto de la inscrita como de la solicitada están en clase 5 de la nomenclatura internacional por lo cual tal y como lo ha señalado la doctrina su análisis debe ser más riguroso, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y cuatro minutos con veintiún segundos del veintiocho de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, apoderada especial de la empresa **GADOR SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y cuatro minutos con veintiún segundos del veintiocho de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REVIXIL**”, en **clase 05** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora