



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0295-TRA-PI

Oposición a solicitud de marca de fábrica y comercio “REVEEX (DISEÑO)”

LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4501-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 230 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Carlos Quirós Lara**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-389-572, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA C.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, tres minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 20 de mayo de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, mayor, casado, abogado, vecino de San José y portador de la cédula de identidad 1-537-951, en su condición de apoderado especial de **Laboratorios Reveex de Venezuela C.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“REVEEX (DISEÑO)”** en Clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir **“Productos farmacéuticos”**.

SEGUNDO. Una vez publicados los edictos y dentro del plazo conferido en éstos, se apersona



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **Alcon Inc.** y presenta formal oposición al registro solicitado en virtud de que su representada es titular del signo “**REVEAR**” también en Clase 05.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, tres minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición presentada y resuelve denegar la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de abril de 2011, el Licenciado Claudio Quirós Lara, de calidades y en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución relacionada y en virtud de que fuera admitido el mismo conoce este Tribunal.

QUINTO. Que mediante escrito de expresión de agravios, presentado ante este Tribunal en abril de 2011, la empresa solicitante formula una limitación de la lista de productos a proteger a “*Productos farmacéuticos para uso animal o veterinario*”.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el a quo, agregando que el enumerado como (II) se sustenta a folios 28 y 29 del expediente. Asimismo agrega el siguiente:



III.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas desde el 03 de setiembre de 2010 y vigentes hasta el 03 de setiembre de 2020 las marcas “**REVEEX**”, bajo los registros No. 203452 (v. f. 102), No. 203370 (v. f. 103), **ambas a nombre de Laboratorios Reveex de Venezuela C. A.**, para proteger, respectivamente, en Clase 01 internacional “*Productos químicos para la agricultura*” y en Clase 31 internacional “*Alimento para animales*”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud planteada, por considerar que, analizada la marca propuesta resulta evidente que hay gran similitud entre ésta y la inscrita, desde el punto de vista visual y fonético, de lo que se desprende que su coexistencia registral podría implicar un perjuicio económico para la empresa oponente, ya que al proteger productos relacionados y que pueden ser distribuidos en similares puntos de venta, puede producirse confusión en el público consumidor, quien erróneamente podría pensar que los productos de ambas marcas tienen un mismo origen empresarial.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente alega que no existe algún riesgo de confusión para los consumidores, ya que los productos farmacéuticos protegidos por la marca REVEAR son para uso humano y los que pretende proteger el signo REVEEX solicitado son para uso animal o veterinario. En razón de dicha afirmación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, solicita se limite la lista de productos a proteger en Clase 05 de la nomenclatura internacional indicando que el objeto de protección serán “*Productos farmacéuticos para uso animal o veterinario*”, (Ver folio 53).



CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. En resoluciones anteriores, este Tribunal ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria para negar la registraci3n de un signo cuando la marca solicitada sea id3ntica o similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el art3culo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ning3n signo podr3 ser registrado como marca, cuando ello afecte alg3n derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, los incisos a) establecen que no es susceptible de registro una marca id3ntica o similar a una marca registrada o en tr3mite de registro por un tercero, con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados y tal similitud pueda causar confusi3n en el p3blico consumidor.

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, adem3s de no presentar similitudes fon3ticas, gr3ficas o conceptuales con otros signos ya registrados o presentados para su registraci3n por otra persona, debe considerarse en el an3lisis de registrabilidad los productos o servicios objeto de protecci3n, con el fin de determinar si su coexistencia registral puede o no producir confusi3n en los consumidores y eventuales daos patrimoniales a los competidores que tengan sus marcas inscritas o en uso desde antes. En t3rminos generales, para determinar el riesgo de confusi3n entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente qui3nes ser3an los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intenci3n de adquirirlos en raz3n de su marca. Luego, debe atenerse a la impresi3n de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simult3nea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendr3 de ellas en el futuro); y tener en consideraci3n las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.



En relación con el cotejo marcario, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo No. 30233-J, de 20 de febrero de 2002) establece la reglas para calificar la semejanza de los signos que presenten algún conflicto, dentro de otras disposiciones, en su inciso d) indica que *“Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados”*

Aunado a lo anterior, y de relevancia para el caso bajo estudio, en el artículo 11 de la Ley de Marcas se permite que el solicitante, en cualquier momento del trámite, modifique o corrija la lista de productos a proteger, siempre que ello no implique un cambio esencial en la marca o una ampliación de los productos o servicios indicados en la solicitud inicial, es decir esa lista puede reducirse o limitarse pero nunca ampliarse. A mayor abundamiento, el artículo 18 de la misma ley autoriza que se conceda el registro con una limitación expresa para determinados productos o servicios, en aquellos casos donde no se justifique una negación total, o cuando la oposición sea limitada, al punto que la coexistencia de ambas marcas no cause confusión.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la marca inscrita a nombre de la empresa opositora **Alcon Inc.**, este Tribunal comparte parcialmente lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de que, una vez limitada la lista de productos que se pretende proteger y distinguir con el signo solicitado por la empresa **Laboratorios Reveex de Venezuela C. A.**, resulta aplicable al presente asunto la normativa citada en el Considerando anterior.

En el caso concreto, entre la marca de solicitada **“REVEEX (DISEÑO)”** y la inscrita **“REVEAR”**, efectivamente existe similitud a nivel gráfico y fonético, así como en la Clase



Internacional en que se ubican sus productos. Sin embargo, una vez analizados los autos que constan en este expediente, considera este Tribunal que lo procedente es revocar pero en forma parcial la resolución apelada en el sentido que, siendo la marca inscrita para un producto específico, sea productos oftalmológicos y otorrinolaringológicos y dado que el solicitante aclaró que sus productos se enmarcan únicamente a productos veterinarios, es posible aplicar el transcrito inciso d) del artículo 24 del Reglamento, por cuanto los canales de distribución serán totalmente distintos. Asimismo, atendiendo también a lo permitido por los artículos 11 y 18 citados, en cuanto permiten, el primero de ellos, que a solicitud de parte se limiten los productos, y el segundo que, cuando no se justifique el rechazo total del signo que se propone, por concurrir condiciones bajo las cuales podría darse una coexistencia sin provocar confusión, la Autoridad Registral puede conceder el registro parcial, como sucede en este caso, dado que los productos protegidos por la marca opositora son *preparaciones farmacéuticas oftálmicas y otorrinolaringológicas*, y conforme a la nueva lista que presenta el gestionante, el signo solicitado se circunscribe a *productos farmacéuticos de uso veterinario*, determinando esta Autoridad de Alzada que dicha lista debe limitarse aún más, a efecto de *excluir de ella las preparaciones oftalmológicas y otorrinolaringológicas*, es decir, aquellas relacionadas con este tipo de enfermedades en animales, en virtud de lo cual, efectivamente se elimina el riesgo de confusión.

Aunado a las anteriores consideraciones, advierte esta Autoridad que la empresa solicitante tiene inscritos otros dos signos idénticos en las Clases 01 y 31, según los registros No. 203452 y No. 203370, para proteger “*Productos químicos para la agricultura*” y “*Alimento para animales*”, respectivamente, de lo que puede deducirse que las marcas de la empresa Laboratorios Reveex de Venezuela, C.A., constituyen una familia de marcas, lo cual hace presumir que el público consumidor de productos agroveterinarios ya conoce y asocia la marca “**REVEEX**” con esos productos.



Así las cosas, al analizar todas estas condiciones en forma global, es factible deducir que puede permitirse la coexistencia registral de ambos signos con las modificaciones indicadas, y por ello, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Claudio Quirós Lara**, en representación de la empresa **Laboratorios Reveex de Venezuela, C. A.**, permitiendo el registro pero limitado a la nueva lista de productos propuesta y con la exclusión definida por este Tribunal, sea para “*Productos farmacéuticos de uso veterinario únicamente, con exclusión de preparaciones farmacéuticos oftálmicas y otorrinolaringológicas*”, en consecuencia se confirma parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, tres minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de marzo de dos mil once, en cuanto rechazó la inscripción para la lista de productos original.

SEXTO. 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, y 29 del Reglamento 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 parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Claudio Quirós Lara**, en representación de la empresa **Laboratorios Reveex de Venezuela, C. A.**, confirmando parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, tres minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de marzo de dos mil once, en cuanto rechazó la inscripción para la lista de productos original. En consecuencia se revoca parcialmente esa resolución a



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

efecto de que se admita el registro del signo “**REVEEX (Diseño)**”, para la nueva lista de productos propuesta y con la exclusión definida por este Tribunal, sea para “*Productos farmacéuticos de uso veterinario únicamente, con exclusión de preparaciones farmacéuticos oftálmicas y otorrinolaringológicas*”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora