



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0580-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “RELIBS”

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2748-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 237-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 9-012-480, en su condición de apoderado especial de la empresa A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:50:51 horas del 23 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Por medio de escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 2015, el Lic. Manuel E. Peralta Volio, en autos conocido y en su condición de apoderado especial de la empresa A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “RELIBS” en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de síndrome del intestino irritable”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 09:50:51 horas del 23 de junio de 2015, procedió a denegar el registro de la marca “RELIBS” en clase 05 del nomenclátor internacional.



TERCERO. Inconforme con lo resuelto el representante de la compañía A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., mediante escrito presentado el 2 de julio de 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que ésta fuera admitida es que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la juez Ureña Boza; y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza que, en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- Marca de fábrica y comercio: “RELIVE” registro N° 216082, en clase 05 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas”. Propiedad de la empresa LABORATORIOS SALVAT S.A., inscrito el 17 de febrero de 2012 y vigencia al 17 de febrero de 2022. (v.f 61)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra



hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “RELIBS” en clase 05 internacional, presentada por la compañía A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. Lo anterior, con fundamento en el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento, ya que existe la marca RELIVE también en clase 5, se terminó por parte de esa instancia que entre los signos cotejados se advierte una gran similitud gráfica, fonética e ideológica, aunado a que pretende la protección y comercialización del mismo tipo de productos y servicios que comercializa la titular del registro inscrito, situación la cual conlleva a que se produzca un riesgo de confusión a los consumidores con respecto del origen empresarial de los mismos, lo cual impide su coexistencia registral.

Por su parte, la representante de A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., en su escrito de agravios expresó que, su representada es parte del grupo farmacéutico más grande de Italia. Que por medio de su marca se identifica una preparación farmacéutica para el tratamiento de intestino irritable, es un producto concreto y específico. La marca inscrita es para la hidratación y cuidado ocular, aunque se encuentra inscrita para muchos productos de la clase 5 internacional. Agrega, que no se hizo adecuadamente el estudio por parte del Registro. Por lo anterior solicita, se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de la inscripción del distintivo RELIBS en clase 05 internacional, propiedad de su mandante.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. 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, 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 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 ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o 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, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. Por otra parte, 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, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.

Si observamos el signo propuesto “**RELIBS**”, con relación al registro inscrito “**RELIVE**,” tal y como se desprende, existe similitud gráfica y fonética, dado ambas se componen por seis letras, donde cuatro de ellas son iguales y en la misma posición de la marca inscrita, la única diferencia es una letra B y S en el signo solicitado que no genera la diferencia necesaria con relación al registro inscrito para que no sean confundibles, por lo que esta igualdad en las letras genera que suenen y se perciban de manera muy similar

Por otra parte, en el campo semántico las marcas no tienen un significado concreto u específico, por ende, se encuentran dentro de las denominaciones de fantasía, no siendo necesario entrar a realizar dicho análisis.

Ahora bien, se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o 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 similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su inciso e) establece: “[...] *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. [...]*”.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo



productos o servicios disímiles, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Para el caso bajo examen, la empresa titular LABORATORIOS SALVAT S.A, del registro inscrito “RELIVE”, N° 216082, en clase 05 internacional, que protege y distingue: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas” (v.f 61), confrontado con el signo propuesto por la empresa A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., bajo la denominación “RELIBS” en clase 05 internacional, para proteger: “Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de síndrome del intestino irritable” (v.f 2)

De su análisis se desprende que las marcas pretenden la protección y comercialización de productos relacionados en la misma clase 05 internacional, sea, dentro de los mismos canales de distribución, por lo que es dable que una vez inmersos en el comercio el consumidor medio pueda relacionar los productos como si fuesen provenientes de un mismo grupo empresarial, dada la similitud contenida entre los signos, circunstancia la cual conlleva al rechazo de la solicitud, tal como de esa manera fue determinado por el Registro, y que comparte este Órgano de alzada, máxime, que este Tribunal en forma reiterada ha establecido que, en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe distinción suficiente que permita su existencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión y consecuente asociación empresarial en el consumidor, al aplicarse ambos signos a productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, siendo procedente declara sin lugar el



recurso de apelación presentado Lic. Manuel E. Peralta Volio, apoderado especial de A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:50:51 horas del 23 de junio de 2015, la cual se confirma en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 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 SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Lic. Manuel E. Peralta Volio, apoderado especial de la empresa A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:50:51 horas del 23 de junio de 2015, la cual se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de registro de la marca de comercio y servicios “RELIBS” en clases 05 del nomenclátor internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33