

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0028-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “FarmaciaPlus Fischel (diseño)”

Hospital San José, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7255-03)

VOTO N° 245-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del dieciocho de agosto de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por los señores **Roberto Herrera Guido**, cédula de identidad número uno-quinientos nueve-doscientos sesenta y cuatro, y **Luis Valverde Ramírez**, cédula de identidad número uno-cuatrocientos setenta y tres-cuatrocientos treinta y ocho, es su calidad de Apoderados Generalísimos limitados a la suma de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América, de la sociedad **Hospital San José, Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del treinta y uno de mayo de dos mil cinco, como opositores dentro de la solicitud de inscripción de la marca “**FarmaciaPlus Fischel (diseño)**”, en **clase 44** del nomenclátor internacional, presentada por **Farmacia Dr. M. Fischel Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cuatro mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el trece de octubre de dos mil tres ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Fanny Ledezma Boschini, en representación de la sociedad **Farmacia Dr. M. Fischel S.A.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca:



en **clase 44** del nomenclátor, para distinguir servicios de farmacia, haciendo reserva del logotipo antes indicado y de los colores negro, gris y rojo manzana tenue.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido, los señores Alfonso Chapa y Carlos Alberto Alvarado Moya, en representación de la sociedad **Hospital San José S.A.**, formularon oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que su patrocinada es titular de una marca y un nombre comercial en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, y que con la marca solicitada se pretende cometer un acto de competencia desleal.

TERCERO. Que la representante de la sociedad solicitante de la marca se pronunció con relación a la citada oposición en los términos expuestos en su escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil cuatro, solicitando se declara sin lugar la oposición, y en su lugar se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas del treinta y uno de mayo de dos mil cinco, dispuso: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y Arreglo de Lisboa, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de HOSPITAL SAN JOSÉ S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca FARMACIA PLUS FISCHER, en clase 44 internacional, presentado por FARMACIA DR. M. FISCHER S.A., la cual SE ACOGE.”.

QUINTO. Que inconformes con dicho fallo, los señores Roberto Herrera Guido y Luis Valverde Ramírez, en representación de la sociedad **Hospital San José S.A.**, interpusieron en su contra recurso de apelación, argumentando, en términos generales que los diseños de su representada y el que se pretende inscribir son prácticamente iguales, siendo evidente pues incluso se usan los mismos colores, por lo que no se puede afirmar como lo hace la resolución recurrida que no existe similitud entre ambos, existiendo una clara intención de cometer un acto de competencia desleal.

SEXTO. 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LAS PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, los medios probatorios enunciados en la resolución dictada a las quince horas con catorce minutos del día seis del mes de julio del año dos mil seis, los cuales ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y son los que constan de folios 86 a 90 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el elenco de hechos probados que, sin enunciarse expresamente de esa manera, conforman el considerando primero de la resolución apelada, indicando este Tribunal que su sustento

probatorio se encuentra de folios 87 a 90 del expediente.

TERCERO. ALEGATOS DE LA APELACIÓN. Los alegatos contenidos en el escrito de apelación indican que actualmente la apelante, Hospital San José S.A., utiliza el diseño



de forma pública desde antes de la solicitud del diseño recurrido, y que su diseño es prácticamente el mismo, utilizando incluso los mismos colores, por lo que no puede concluir la resolución que no existe similitud entre ambos signos, siendo evidente que la solicitante tiene una clara intención de “competencia comercial”

CUARTO. ANÁLISIS DE LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. JURISPRUDENCIA ATINENTE. Las causales de rechazo al registro aplicables al caso concreto, según lo alegado por el apelante y los hechos tenidos por probados, son las contenidas en el artículo 8 incisos a) y c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas):

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

(...)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”

La apelante basó originalmente su oposición en el uso anterior de la marca, y para cumplir con el requisito del artículo 17 de la Ley de Marcas presentó en la misma fecha que su oposición la solicitud del signo como marca de servicios en la clase 44 de la clasificación internacional, sea el trece de febrero de dos mil cuatro, por lo que le acude el inciso c) citado. Pero además, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, presentó la solicitud para que ese mismo signo se inscribiera como nombre comercial, lo que efectivamente sucedió en fecha veinte de octubre de dos mil cuatro, por lo que también le es atinente el inciso a) transcrito, según el decir de la recurrente.

La emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se de confusión en el público consumidor.

La resolución 195-2006 dictada por este Tribunal a las diez horas del diez de julio de dos mil seis, trata el tema de la confusión entre signos distintivos:

“Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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.

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 se 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 las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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. 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.

Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

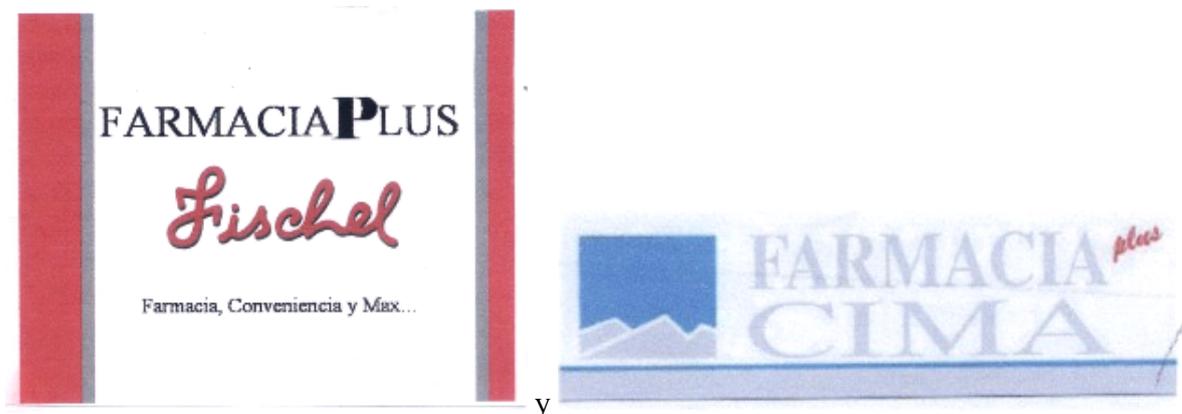
Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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.*

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.” (subrayado y negrita del original)

QUINTO. COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS. En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien las diferencias entre ambos hacen que puedan coexistir registralmente.

Debemos iniciar indicando que, tal y como fue explicado en la resolución final venida en alzada, considerando III, los elementos comunes en ambos signos, “farmacia” y “plus” no pueden ser objeto de protección registral por sí mismos, sino como elementos de un conjunto que resulte distintivo, pues considerados aisladamente resultan el primero genérico y el segundo atributivo de cualidades, pero, en ambos casos, se hacen acompañar de las palabras “fischel” y “cima”, además de un diseño gráfico especial; por lo que, se puede afirmar válidamente que las palabras “farmacia” y “plus”, a pesar de formar parte de ambos signos, no pueden ser objeto de apropiación por medio del registro del signo, sino que son usadas como apoyo del mismo, sin llegar a configurarse como un elemento exclusivo ya sea por la solicitante o por la opositora gracias a su registro.

La posible confusión visual que podría tener un consumidor queda excluida luego de aplicar a ambos signos el cotejo gráfico. Vemos como, el signo solicitado posee una forma cuadrada, mientras que el del opositor más bien es rectangular. Aparte de que ambos contienen en su parte superior la misma leyenda, “farmacia plus”, frase la cual no puede ser objeto de protección como se explicó anteriormente, el resto de sus elementos es muy distinto entre ambos, la palabra “Fischel” está escrita con una grafía muy distinta a la que se usa para “Cima”; además, en el signo solicitado el color predominante y que resalta es el rojo, usado en sus contornos y elemento escrito central, mientras que en el de la opositora los colores predominantes son el celeste y el gris en distintas tonalidades, el hecho de que el signo de la opositora use el color rojo para la palabra “plus” no hace que los signos sean suficientemente parecidos como para declarar la similitud en base a este elemento. Como corolario, tenemos que en el signo solicitado sus elementos están compuestos en una línea de verticalidad, los rectángulos formados por los elementos rojo y gris se encuentran en posición vertical, así como vertical es el orden de lectura de sus elementos escritos; mientras que en el de la opositora predomina la horizontalidad, el rectángulo que forman los elementos celeste y gris en la parte inferior del signo se encuentra posicionado en forma horizontal, reforzado por la forma en que se encuentran dispuestos los elementos que se sitúan sobre él.

La confusión auditiva puede darse al pronunciar las palabras “farmacia” y “plus”, por encontrarse ambas en los signos cotejados. Sin embargo, la marca solicitada además incluye las palabras “fischel farmacia conveniencia y max”, y la marca de la opositora adiciona la palabra “cima”, por lo que vemos que ante un cotejo fonético lo que resaltan son las diferencias entre ambos signos, máxime que, como ya se había explicado, los elementos “farmacia” y “plus” adquieren relevancia por su unión al conjunto del signo distintivo, y no pueden ser objeto de protección por sí mismos.

En cuanto al plano ideológico, la palabra “Fischel” no tiene un especial significado en idioma español, sino que es reconocido como un apellido. “Cima” está referido a un punto alto, ya sea de un lugar como una montaña, o de una actividad. Entre ambas palabras se ve una clara diferencia ideológica, que impide que se dé la confusión de este tipo en el público consumidor.

En Costa Rica, la palabra “Fischel” evoca en el público consumidor un negocio farmacéutico que tiene muchos años de funcionar en el mercado. Al mismo tiempo, “Cima” ha logrado posicionarse entre el público consumidor como el signo que distingue servicios relacionados a la salud. Aunque las empresas detrás de ambos signos distintivos se encuentren en este momento compitiendo en el mercado en el negocio farmacéutico, es evidente que el uso de los signos de ambos no es susceptible de causar confusión en el público consumidor acerca del origen empresarial de los servicios ofrecidos. Tal y como se explicó, entre ambos signos existen las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas suficientes para que puedan coexistir en el mercado.

SEXO. **EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del treinta y uno de mayo de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SÉTIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se dá por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del treinta y uno de mayo de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma. Se dá 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca