



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0780-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “MOVIAL”**

**FEEDBACK TRAYER S.L., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-2958)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO N° 0302-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del dos de abril de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, mayor, abogado, cédula de identidad uno- un mil ciento setenta y siete- cero seiscientos sesenta y ocho, en su condición de apoderado de la compañía **FEEDBACK TRAYER S.L.**, con domicilio EN Urbanización Montecarlo, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos y diecinueve segundos del siete de junio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Marzo del 2012, el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, de calidades y condición antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MOVIAL**”, para proteger y distinguir: “*Sustancias dietéticas para uso médico, productos*”



*farmacéuticos con exclusión expresa de los anticonceptivos orales, alimentos para bebés, desinfectantes, preparaciones vitaminadas”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.*

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cincuenta minutos y diecinueve segundos del siete de junio de dos mil doce, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**III.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de Julio del 2012, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**IV.** 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 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 la Juez Ureña Boza, y;***

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **N.V. ORGANON**, la marca de fábrica “**NOVIAL**”, inscrita desde el 22 de Diciembre de 1998 hasta el 22 de Diciembre de 2018, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Anticonceptivos orales. (Ver folio 45 y 46).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no



Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “**MOVIAL**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo solicitado “**NOVIAL**”, al considerar que existe similitud gráfica y fonética, y consecuentemente la posibilidad de causar confusión en los consumidores y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos.

Por su parte, la apelante indica que la marca existente “**NOVIAL**” protege únicamente “Anticonceptivos Orales” lo que es sumamente específico, y el signo que su representante desea registrar en Costa Rica “**MOVIAL**” expresamente indica que excluye los anticonceptivos orales, por lo que por el Principio de Especialidad ambas marcas pueden coexistir sin generar daño alguno y mucho menos confusión en el consumidor, siendo que la diferencia que existe entre ambos son completamente diferentes aún cuando se encuentran en la misma clase.

Continua diciendo que ningún consumidor que llegue a una farmacia o supermercado por unas vitaminas, alimento para bebés o cualquiera de los productos protegidos bajo la marca **MOVIAL**, no va a relacionarlos con los que protege la marca **NOVIAL** que son solamente anticonceptivos orales, por cuanto es notoria la diferencia entre lo que se pretende distinguir y proteger a pesar de que el Registro no note las diferencias gráficas ni fonéticas.

Agrega que su representada no tiene ningún interés en que su marca sea confundida con anticonceptivos orales, ya que de igual forma lo que protegerá serán productos completamente diferentes y solicita que se revoque la objeción para que se continúe con el trámite de registro de la marca solicitada.

En su escrito de exposición de agravios, apoya su tesis citando además a los autores Arturo Cauqui, Breuer Moreno, y además se refiere de nuevo al Principio de Especialidad



Marcaria, y resume diciendo que una marca no puede, indeterminadamente proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundible, y por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para una misma clase pero para distintos productos o servicios y que no se encuentren relacionados.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO.** Considera este Tribunal que no son de recibo los argumentos de la gestionante, dado que, por el contrario a lo sostenido por ellos, del cotejo en conjunto de la marca inscrita “NOVIAL” y la solicitada “MOVIAL”, se observa por parte de este Órgano Colegiado que la existencia de una similitud gráfica y fonética tal, que podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado, lo cual a pesar de que hayan sido excluidos los anticonceptivos orales de la lista original de la marca propuesta, presenta la particularidad en este caso, que ambas marcas distinguen productos, comprendidos dentro de la clase 05 de la nomenclatura internacional, lo cual obliga a que en la comparación de ambos signos el criterio a aplicar sea más riguroso, por estarse ante marcas donde está de por medio la salud humana, existiendo un evidente riesgo de confusión para los consumidores.

Se advierte con claridad, que ambos signos tienen la misma desinencia y las letras “N” y la “M” al inicio suenan muy parecido lo que hace que la pronunciación sea muy similar, no teniendo una distinción significativa, no hay un grado de disimilitud como para contrarrestar el impacto visual y auditivo que producen. Por el contrario ambas marcas, vistas en su conjunto, contienen el mismo número de sílabas y en la misma disposición, lo cual podría con mayor probabilidad inducir a error al consumidor.

Precisamente, la igualdad existente en la disposición de las sílabas y vocales que muestran la denominación que se pretende inscribir respecto de la inscrita, provocan que ambos signos presenten una pronunciación muy similar, lo que a la postre suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “MOVIAL”.



Asimismo, ha de tenerse en consideración, que como ambas marcas protegen productos farmacéuticos para uso humano, se incrementa la posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto farmacéutico, no llevando razón el apelante en lo alegado en sentido contrario.

Es menester resaltar, que de acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que rigen la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado los productos o servicios idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (Artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos). De lo anterior se colige, que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor.

El numeral indicado, al igual que el artículo 15 de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establecen, entre otras características primordiales que debe poseer toda marca, la distintividad, al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

Lo anterior, deja claro que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por ello se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con



anterioridad, siendo por ello esencial el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registrador como parte de su función calificadora, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de Cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida (artículo 25 Ley de Marcas).

Así las cosas, el hecho de que la marca solicitada “**MOVIAL**” haya reducido los productos, no representa un elemento que logre establecer una diferenciación tajante que anule el riesgo de confusión en el público consumidor, pues los productos que distinguen ambas marcas están relacionados puesto que se encuentran dentro de los productos farmacéuticos que se pueden expender en un mismo establecimiento mercantil.

Debe tenerse presente, que justamente la normativa marcaria, lo que pretende es evitar esa confusión del consumidor y al tratarse de distinguir productos farmacéuticos, nuestros Tribunales de Justicia, han mantenido en reiterados fallos una posición firme, imponiendo que el examen de novedad ante tal circunstancia ha de hacerse más riguroso y restrictivo por estar de por medio la salud humana, por ello, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 29-88 de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988, señaló : “... lo ha sostenido esta Sala en reiterados fallos ” *...conforme a la doctrina más autorizada y la jurisprudencia, cuando están de por medio productos medicinales, el examen de la novedad debe verificarse con mayor cuidado, en cuyo caso se impone ser más estricto sobre la apreciación de similitudes gráficas o fonéticas a fin de evitar confusión o error en el público consumidor medio... a veces desprevenido o poco cuidadoso...*” (Resolución N° 79 de las 14:30 horas de 12 de noviembre de 1986)”.

En tal sentido, considera este Tribunal que ese leve cambio en el elemento denominativo que se comprueba en ambos signos, no constituye un elemento lo eficazmente diferenciador como para permitir la coexistencia registral, pues ya en la actividad comercial el público consumidor puede verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo



medicamento y debe aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que da más énfasis a las similitudes que a las diferencias en el cotejo marcario.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y jurisprudencia citadas, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “**MOVIAL**” para distinguir entre otros productos farmacéuticos, en clase 5 de la nomenclatura internacional, no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso a) y b) del artículo 8° de la Ley de Marcas, toda vez que guarda similitud con la marca previamente inscrita “**NOVIAL**” vigente hasta el 22 de Diciembre de 2018, lo cual se encuentra debidamente comprobado según certificación visible en el expediente y donde se evidencia que protege igualmente productos farmacéuticos dirigidos al consumo humano, específicamente anticonceptivos orales. Se concluye que el signo propuesto no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto existe la probabilidad de poner al consumidor en riesgo de confusión, ya sea en cuanto al origen empresarial o bien al realizar la elección del producto.

**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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **José Pablo Carter Herrera**, en su condición de apoderada especial de la compañía **FEEDBACK TRAYER S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta minutos y diecinueve segundos del siete de junio de dos mil doce, la cual se confirma, para que se niegue la inscripción de la marca propuesta “**MOVIAL**”. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**