



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2009-1296-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “DISTRESS”

PUNTO ROJO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1387-2009)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 417-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta minutos del tres de mayo de dos mil diez.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de representante de la empresa **PUNTO ROJO, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-002526, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, treinta y dos segundos, del diecisiete de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día diecisiete de febrero de dos mil nueve, la Licenciada Yanina Cordero Pizarro, mayor, abogada, vecina de Tibás, con cédula de identidad 1-1051-816, en su condición de Apoderada General para asuntos marcarios de la empresa **Laboratorios Stein Sociedad Anónima**, con cédula de persona jurídica 3-101-028601 solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISTRESS**”, para proteger y distinguir *productos farmacéuticos de uso humano*, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 83, 84 y 85, correspondientes a los días 30, 31 de marzo y 01 de abril de 2009.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de mayo de 2009, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuele, en la condición indicada, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, quince minutos, treinta y dos segundos del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, declara sin lugar la oposición interpuesta por Punto Rojo, S.A. y admite la inscripción de la marca “**DISTRESS**”.

QUINTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa opositora, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

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 la Juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, agregando únicamente que el número uno de estos se sustenta a folios 48 a 54 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por el Licenciado Vargas Valenzuela, indicando que no encuentra motivos, desde el punto de vista legal, para denegar la inscripción de la marca solicitada, pues, a pesar de que los signos en pugna tienen en común el término “**TRES**”, el resto de los términos en cada una es muy distinto (**DIS** y **DESO**) y esa diferencia es muy marcada por lo que visualmente el público consumidor no confundirá los signos, siendo que cada uno de ellos goza de distintividad suficiente y necesaria, desde el punto de vista gráfico y fonético. Asimismo, desde el punto de vista ideológico, los signos no evocan idea alguna por lo que no es posible suponer que haya similitud.

Por su parte, el representante de la empresa opositora y apelante, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que si existe una similitud entre las marcas “**DES-O-TRES**” y “**DISTRESS**” a nivel gráfico, fonético e ideológico, que puede causar un riesgo de confusión en el público consumidor, ya que ambas comienzan con la letra “D” y terminan con la partícula “TRES” y “TRESS”, que fonéticamente son idénticas. Ello conlleva un grave peligro ya que el consumidor puede suponer que se trata del producto “DES-O-TRES” o bien que se trata de otro producto propio de PUNTO ROJO, S.A. En productos de clase 5, el examen de novedad tiene que realizarse con total rigurosidad pues hay muchos factos de riesgo, ante la posibilidad de que el consumidor confunda dos medicamentos, siendo además que en el



presente asunto hay una marca similar ya inscrita por lo que se configura dentro de las prohibiciones del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No entendemos la incongruencia del Registro de la Propiedad Industrial, pues en otros casos, tales como la solicitud de registro de las marcas “NEOCIDINE” y “THYROGEN” denegó su inscripción ante la oposición de los titulares de las marcas “CIDINE” y “TIROXMEN”, respectivamente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** que exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o



sin tética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las marcas en pugna, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

El artículo 2 de la Ley de Marcas, establece que una marca es todo signo o conjunto de signos con capacidad de distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra, por resultar suficientemente distintivos en relación con los de su misma especie o clase. Asimismo, el artículo 3 de esta misma ley determina los signos que pueden constituir una marca indicando al respecto que puede ser “...cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los



nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, ...”

En el caso bajo estudio, al realizar el cotejo marcario, verifica esta Autoridad que entre las marcas: **“DES-O-TRES”** y **“DISTRESS”**, efectivamente existe identidad en la letra inicial **“D”** y gran similitud en la terminación **“TRES”** y **“TRESS”**. No obstante, al considerar ambas marcas en forma global, es evidente que la sílaba inicial de cada una de ellas, resultan distintas, a saber **“DES-O-”** y **“DIS”** lo que introduce una sustancial diferencia tanto en el aspecto gráfico como fonético, que evidentemente afecta también a nivel ideológico, siendo por lo tanto mayores y más significativas las diferencias que las semejanzas, por lo que, considera este Tribunal, no existen las similitudes que alega el recurrente, siendo evidente, por el contrario, que existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral sin que ello genere alguna suerte de confusión en el público consumidor.

Sobre el agravio del recurrente en el sentido de que el presente asunto debe ser resuelto en forma idéntica a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial cuando declaró con lugar la oposición al registro de otras marcas, le aclara este Tribunal que las resoluciones dictadas por el Registro a quo no pueden ser en forma alguna, vinculantes para esta Autoridad de Alzada, siendo que lo resuelto en ese caso concreto resulta completamente ajeno a las presentes diligencias.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Punto Rojo, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, treinta y dos segundos del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

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, que es 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **Punto Rojo, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, treinta y dos segundos del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca**
- TG: Inscripción de la marca**
- TNR: 00:42.38**