



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0157-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca Servicios (Diseño) (44)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-8896)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 617-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas veinticinco minutos del cinco de agosto del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Notario ***Harry Zurcher Blen***, mayor de edad, casado, abogada, con cédula de identidad número 1-415-1184, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4° Piso, Escazú, San José, ***Apoderada Especial de la Empresa NOVARTIS AG***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las ocho horas cincuenta y tres minutos veintiún segundos del quince de enero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas cero minutos veintidós segundos del quince de octubre del dos mil trece, el señor ***Edgar Zurcher Gurdian***, mayor de edad, cédula de identidad número 1-532-390, abogado con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4° piso, Escazú, San José, Apoderado de la compañía NOVARTIS AG, solicitó la inscripción de la marca de servicios  en Clase 44 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “Servicios médicos, a saber, que proporcionen información médica relacionada con



los ojos y los trastornos relacionados con la visión y el manejo de dichos trastornos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas cincuenta y tres minutos veintinueve segundos del quince de enero del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**

TERCERO. Que el notario **Harry Zurcher Blen**, representante de la empresa solicitante presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio; razón por la que queda admitida la apelación, conociendo 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 invalidez o la nulidad 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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter únicamente el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios , bajo el **Registro No. 161334**, vigente desde el 18 de agosto del 2006 y hasta el 18 de agosto de 2016, que protege en **Clase 44** Internacional “*Toda clase de servicios de optometría, oftalmología, y diversos relativos a las graduaciones de lentes e instrumentos ópticos en general*”(véase folio 6).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca  con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, por cuanto de su cotejo con el signo inscrito  resulta claro que es similar gráfica e ideológicamente, siendo lo que se busca es proteger los servicios destinados al consumidor. Por su parte, el recurrente no argumenta agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un *riesgo de confusión* en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si *el signo es idéntico o similar* a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares *o susceptibles de ser asociados* y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.



El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define como:

“Marca: *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”, así como que:*

“Signo distintivo: *Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un emblema.”*

Ahora bien, el Cotejo Marcario incluido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta por excelencia para la calificación de semejanzas (como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., examinando las ***similitudes*** generales entre dos marcas, no así de los elementos distintivos que aparecen en ellas. El Cotejo como herramienta resulta necesario para poder valorar las semejanzas graficas, fonéticas e ideológicas entre el signo solicitado y los signos registrados. Estas semejanzas o similitudes como se quiera llamar fundamentan el riesgo de confusión frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

En el caso de marras, examinada la marca y signo que se pretende inscribir  en relación a la inscrita , ambos se identifican con un diseño de un ojo sumamente parecido uno con otro, carecen de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundibles en el mercado, jurisprudencialmente, este Tribunal en la resolución de las nueve horas del veintiséis de julio del 2004, voto 075-2004, se advierte que ambas resultan idénticas en el ***cotejo ideológico*** que:

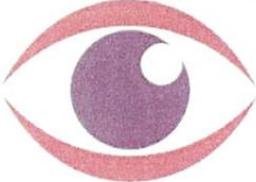
“(...) se presenta cuando entre las dos marcas en comparación se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo



concepto conduce a que las palabras o el gráfico sean necesariamente iguales o similares desde el punto de vista visual, ortográfico o auditivo.”

De igual forma y en lo que respecta al *cotejo gráfico*

“ (...) Con el cotejo grafico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, (...) así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca;” Tribunal Registral Administrativo, voto 135-2005 de las 11 horas del 27 junio 2005

Signo solicitado	Marca Registrada
	
Titular: NOVARTIS AG	Titular: OPTICA VISION LIMITADA.
Clase:44	Clase: 44
Servicios médicos, a saber, que proporcionen información médica relacionada con los ojos y los trastornos relacionados con la visión y el manejo de dichos trastornos.	Toda clase de servicios de optometría, oftalmología, y diversos relativos a las graduaciones de lentes e instrumentos ópticos en general.

Habiendo hecho el cotejo de los signos a folio 12 y determinando que la inscripción del solicitado causaría un perjuicio al consumidor, sino que también se violaría el principio de publicidad y seguridad registral.

Obsérvese también que los productos ofrecidos y para proteger son similares, de igual naturaleza y pueden comercializarse por los mismos canales de distribución, coincidentemente en su clase (número 44) Servicios médicos, específicamente relacionados con los ojos, trastornos en la visión y el manejo de dichos trastornos). Por ello, es posible que el consumidor medio asuma en forma errónea, que todos ellos tienen un mismo origen



empresarial, o sea que, por la similitud existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador. Debe recordarse que el análisis que hace este Tribunal deviene de todos y cada uno de los elementos en conjunto, razón por la que a todas luces es notable la posibilidad de inducir al consumidor al error señalado.

Lleva razón el a-quo al rechazar la inscripción de la marca , pues se transgrede el signo inscrito tanto gráfica como ideológicamente, poniendo en riesgo al usuario a la confusión y la asociación, lesionando los derechos e intereses del consumidor al estar actualmente una marca debidamente inscrita.

En este caso, la forma de ambos diseños así como el color de cada uno de los signos no es elemento que los diferencie o identifique plenamente, incluso se observan alteraciones y/o modificaciones en los diseños aportados en la contestación de la prevención de fondo hecha al gestionante, incluso ahí, tampoco posee la suficiente carga distintiva en la comparación con la ya registrada , existiendo por ende un inminente riesgo de confusión.

Entiéndase que prima la protección de los derechos de los titulares de marcas, y esto representa un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)”

Quede claro:

“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”



(Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964).

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis en conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga distinta que le otorgue diferenciación, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión y violenta el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el a Que el notario **Harry Zurcher Blen**, representante de la empresa **NOVARTIS AG** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas cincuenta y tres minutos veintiún segundos del quince de enero del dos mil catorce, la cual se confirma.

QUINTO. 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el abogado **Harry Zurcher Blen**, *representante de NOVARTIS AG*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas cincuenta y tres minutos veintiún segundos del quince de enero del dos mil



catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo  presentado por el recurrente. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora