



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0123-TRA-PI

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

NOVARTIS A.G., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10830-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 668-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa NOVARTIS A.G., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:47:50 horas, del 12 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de noviembre de 2015, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en autos conocido y en su condición de apoderado especial de la empresa NOVARTIS A.G., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “APOLLO” en clase 10 internacional, para proteger y distinguir:
“Aparatos e instrumentos quirúrgicos para uso en cirugía oftálmica”.



SEGUNDO. Por resolución de las 10:47:50 horas, del 12 de febrero de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la compañía NOVARTIS A.G., interpuso para el 17 de febrero de 2016, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:46:47 horas, del 18 de febrero de 2016, dispuso: “...*Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.*”

QUINTO. 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 13 de julio del 2015 al 24 agosto del 2015.

Redacta la juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca:

➤ **Nombre Comercial:**

registro 213705, propiedad de

PERFECT SKIN IMPORTADORA DE EQUIPO MEDICO S.A., inscrito 11 de



noviembre de 2011, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la importación y distribución de equipo médico, estético y equipo para Spa. Ubicado en Pozos, Santa Ana 75 norte y 25 oeste del Lagar”*. (v.f 07 del legajo de pruebas)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “APOLLO” presentada por la empresa NOVARTIS A.G., al determinarse que es un signo inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito “MED, APOLO (DISEÑO)”, siendo que se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlo e individualizarlo con respecto al giro comercial registrado, afectando así el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos y servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. En consecuencia, el signo peticionado trasgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa NOVARTIS A.G., dentro de su escrito de agravios señalo que el giro comercial de ambas empresas son diferentes, según el sitio electrónico de la empresa Perfect Skin Store se dedica a suplir equipos médicos, médico estético y para Spa, para dichos efectos se adjunta fotografía del sitio electrónico y la compañía de su mandante sobre productos específicos para cirugía oftálmica, lo cual anula cualquier tipo de riesgo de confusión o asociación empresarial. Agrega que su representada es una empresa multinacional, considerada una de las cinco empresas farmacéuticas más grandes del mundo. Además, logro ventas en el año 2013 de \$57.900 millones de dólares (USD), y cuenta con una planilla aproximada de 136.000



personas, presentes en más 140 países de todo el mundo.

Continúa manifestando la parte recurrente, que los signos cotejados no pueden ser objeto de confusión por cuanto ambos signos protegen ámbitos particulares y disimiles entre sí y en consecuencia no existe peligro de asociación empresarial, siendo que al consumidor al que va dirigido es especializado. Respecto del cotejo, señala que el nombre comercial registrado es mixto, y desde el punto de vista gráfico son diferentes ya que existen diversos elementos que amplían el espectro de similitud que pueda existir entre ambas denominaciones. Y desde el punto de vista fonético señala que los signos contienen elementos que hacen que al momento de pronunciarlos sean distintos, y que ideológicamente ambos signos por carecer de significado no imprimen un significado en la mente del consumidor. Por lo anteriores consideraciones, solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación y se continúe el trámite de inscripción de la marca “APOLLO” en clase 10 internacional, propuesta por su mandante.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo este 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 conceptual, que hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Por lo anterior, podríamos decir, que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o de algún otro elemento. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene



en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay vocablos que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

Como consecuencia de lo señalado en líneas atrás, resulta importante decir, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa óptica, podríamos señalar, 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.

De lo anterior, se deduce que tal y como se desprende de la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, la marca de fábrica y comercio solicitada “APOLLO” y el nombre comercial inscrito



mantienen identidad a nivel gráfico, en virtud de que la única diferencia entre ambas denominaciones es la sílaba Med, empleada al inicio de la marca inscrita, además de que la solicitada tiene dos letras “L” APOLLO y la inscrita solo una letra “L” Med.apolo (diseño), siendo estos elementos una diferencia mínima casi imperceptible tanto a nivel fonético y gráfico, ya que el elemento preponderante contenido en la marca inscrita es la palabra APOLO, lo cual



conlleva a que a nivel fonético a la hora de ejercer su pronunciación el sonido en ambas sea casi idéntico, y de esa misma manera será percibido por el consumidor, dado que la mayor fuerza se localiza en la expresión utilizada “apolo”, por lo que, evidentemente se identificarán como si fuesen la misma.

Aunado a ello, dentro de su contexto ideológico, es importante destacar por parte de este Tribunal, que si bien nos encontramos ante denominaciones que no tienen o cuentan con un significado concreto u específico dentro del lenguaje castellano, por ende no podría entrarse a valorar su contenido contextual, no podríamos obviar el hecho de que la semejanza contenida entre ambas denominaciones hace que transmitan en la mente del consumidor el mismo concepto, sea, que este puede relacionar los productos o servicios que se comercializan con un mismo origen empresarial, procediendo de esa manera el rechazo de conformidad con el artículo 24 incisos a), c), d) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora, bien respecto del cotejo de los productos que se pretenden comercializar con el signo propuesto “APOLLO” para la clase 10 internacional, sea; “*Aparatos e instrumentos quirúrgicos para uso en cirugía oftálmica*”, respecto de los servicios que protege el nombre comercial inscrito



que infiere a la protección de: “*Un establecimiento comercial dedicado a la **importación y distribución de equipo médico**, estético y equipo para Spa*”, tal como se desprende de la certificación emitida por el Departamento de Servicios Registrales del Registro Nacional (v.f 7 del legajo de prueba). En este sentido, queda evidenciado que ambas compañías se encuentran dentro de la misma actividad comercial, toda vez, que los productos que pretende proteger y comercializar la empresa solicitante se encuentran contenidos dentro de los que ya protege el registro inscrito, sea, respecto del contenido en “*equipo médico*” el cual contempla de manera amplia todos aquellos aparatos e instrumentos propios de la



actividad médica, entre ellos, evidentemente los de uso quirúrgicos, razón por la cual no podría concedérsele protección registral.

Resumiendo, tal y como ha sido analizado por este Tribunal, existe identidad no solo en el signo propuesto, sino que además en el tipo de servicios que se pretenden proteger, por ende, dirigidos a un mismo sector de los consumidores, lo cual conlleva a que de coexistir ambos registros se induzca a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de riesgo de confusión en cuanto a su origen empresaria, además de que con ello se estaría socavando el esfuerzo del titular del registro inscrito por proteger sus servicios, lo que en consecuencia trasgrede el artículo 8) inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, tal y como fue determinado por el Registro, y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. El representante de la empresa NOVARTIS A.G., argumenta que el giro comercial de ambas empresas son diferentes, según el sitio electrónico de la empresa Perfect Skin Store, ya que esta se dedica a suplir equipos médicos, médico estético y para Spa, para dichos efectos adjunta fotografía del sitio electrónico, y que la compañía de su mandante refiere a productos específicos para cirugía oftálmica, lo cual anula cualquier tipo de riesgo de confusión o asociación empresarial, por cuanto ambos signos protegen ámbitos particulares y disimiles entre sí y en consecuencia no existe peligro de asociación empresarial, siendo que al consumidor al que va dirigido es especializado.

Respecto de lo alegado por el recurrente en el párrafo anterior, cabe indicar que no lleva razón el petente, en virtud de que el cotejo marcario de los signos que son objetados por el Registro de la Propiedad Industrial, se realiza de acuerdo a la información contenida en la base de datos de dicha Instancia administrativa, por lo que, si la empresa titular del registro inscrito Perfect Skin Store, según sus antecedentes protege entre otros, los servicios de “importación y distribución de equipo médico” compete a la Administración registral velar por dicha protección, tanto por los



derechos ya conferidos a su titular, como el derivado para con los consumidores.

Al respecto el artículo 1 de la Ley de Marcas, en lo que interesa dice:

“[...] 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 [...].” (Destacado no corresponde al original)

En resumen, tal y como se desprende de la anterior cita, el Registro, debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.


Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, *“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”*, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288). En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Agrega que su representada NOVARTIS A.G., es una empresa multinacional, considerada una de las cinco empresas farmacéuticas más grandes del mundo. Que, además logro ventas en el año 2013 por \$57.900 millones de dólares (USD), y cuenta con una planilla aproximada de 136.000 personas, presentes en más 140 países de todo el mundo. Respecto, al citado argumento, cabe destacar por parte de este Tribunal, que dicha información para los efectos del presente caso no



es trascendental, toda vez que el objeto que se discute es la objeción contenida entre los signos cotejados, y no por otros motivos. Razón por la cual sus agravios no son de recibo.

Finalmente, respecto del cotejo, señala el recurrente que el nombre comercial registrado es mixto, y desde el punto de vista gráfico son diferentes ya que cuenta con diversos elementos que amplían el espectro de similitud que pueda existir entre ambas denominaciones. Y desde el punto de vista fonético señala que los signos contienen elementos que hacen que al momento de pronunciarlos sean distintos, y que ideológicamente ambos signos por carecer de significado no imprimen una idea en la mente del consumidor. Al respecto, debemos reiterar que los signos cotejados contienen similitud a nivel gráfico como fonético, al analizarlos en forma global, queda claro que el signo propuesto y el inscrito son muy semejantes, nótese que la única diferencia entre ambas es la

sílaba “Med”. al inicio de la marca inscrita  y la palabra apolo, y la denominación propuesta tiene dos letras “LL” APOLLO siendo estos elementos a diferencia de lo que estima el recurrente una diferencia mínima casi imperceptible tanto a nivel fonético y gráfico ya que el elemento preponderante en la inscrita es la palabra APOLO, por lo que el sonido generado en ambas es casi igual.

Respecto, al nivel ideológico, reiteramos que si bien las denominaciones cotejadas no cuentan con un significado concreto u específico dentro del lenguaje castellano, no siendo posible entrar a valorar su contenido contextual, tampoco podríamos obviar el hecho de que al contener tal semejanza ello produce que las denominaciones provoquen en la mente del consumidor un mismo concepto y este relacione los productos o servicios que se ofrecen en el mercado como si fuesen de un mismo origen empresarial, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud de conformidad con lo que establece el artículo 24 incisos a), c), d) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que lo procedente es



declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la compañía NOVARTIS A.G., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:47:50 horas, del 12 de febrero de 2016, la cual en este acto 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 interpuesto por el apoderado de la compañía NOVARTIS A.G., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:47:50 horas, del 12 de febrero de 2016, la cual en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “APOLLO” en clase 10 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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



EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28