



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0143-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “BLISSEL”.

ITALFARMACO, S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-8813)

VOTO N° 0693-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación y nulidad concomitante interpuesto por la licenciada **MELISSA MORA MARTIN**, cédula de identidad 1-1041-825, en su condición de apoderada especial de **ITALFARMACO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas, cincuenta y tres minutos con siete segundos del ocho de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de octubre del 2014, el licenciado **FEDERICO RUCAVADO LUQUE**, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-839-188, en su condición de apoderado especial de la empresa **ITALFARMACO, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BLISSEL**”, para proteger y distinguir en clase 5: Productos farmacéuticos de uso ginecológico.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada el 31 de octubre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada de



conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y tres minutos con siete segundos del ocho de enero de dos mil quince, resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “BLISSEL” para la clase 5 internacional. [...].”*

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la licenciada **MELISSA MORA MARTIN**, apoderada especial de **ITALFARMACO, S.A.**, interpuso el día 15 de enero de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación y nulidad concomitante una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO 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 encuentran inscrito el siguiente signo:



, registro número 175434, presentada el 6 de setiembre de 2007, vigente hasta el 2 de junio de 2018 para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés;



emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5, propiedad de **BLISS WORLD LLC**.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca



, en la clase 5, que protege productos relacionados con los de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: desde el punto de vista gráfico las marcas son similares más no idénticas, la marca solicitada visualmente dista del diseño y apariencia de las letras y los colores de la marca registrada. Fonéticamente su sola pronunciación las diferencia. Ideológicamente carecen de significado que las pueda relacionar. Los canales de comercialización y el destino de los productos son distintos, por lo que no se presenta riesgo de confusión para el consumidor, el producto farmacéutico protegido por la marca solicitada no se encuentra dentro de la lista de productos de la marca registrada. No indica agravio en cuanto a la nulidad concomitante presentada.

Aporta como prueba para mejor resolver, el uso y registro de la marca BLISSEL en otros países.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia,



conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, 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 y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión al público consumidor.

Para que prospere el registro de un signo, 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 y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud 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 atenderse 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA EN CLASE 5

“**BLISSEL**”

Productos farmacéuticos de uso ginecológico

MARCA INSCRITA EN CLASE 5



Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas



Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “**BLISSEL**”, y la inscrita, “**BLISS (DISEÑO)**”, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, la parte en la que coinciden [**BLISS**], es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a una primera impresión sin análisis pormenorizados. El signo solicitado contiene en su conformación la totalidad de la marca registrada **BLISSEL/BLISS**, únicamente agrega las letras “EL”, esto no es suficiente para eliminar la similitud.

El hecho que la marca registrada cuenta con una grafía especial de su denominación y un diseño, no es suficiente para diferenciar a los signos, en este caso el elemento preponderante del signo registrado es el denominativo y será el que utilizará el consumidor para adquirir los productos.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación clara entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta similarmente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos tan cortos como los enfrentados, el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo imperfecto de los mismos, donde el inicio de las marcas prevalece.

En el campo semántico los signos no evocan idea alguna capaz de ser relacionada.

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o*



servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Los productos de la marca solicitada en clase 5 están relacionados con los de la marca inscrita, como más adelante se analizará. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada [Productos farmacéuticos de uso ginecológico], se encuentran dentro de la generalidad de los productos farmacéuticos distinguidos por la marca registrada, por lo que los canales de comercialización van a ser los mismos, contrario a lo que indica el apelante, con esto se incrementa la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor.

Finalmente, en cuanto al agravio de que la marca solicitada se encuentra registrada y es usada otros países, debe indicarle este Tribunal al recurrente que ese hecho no es vinculante para el presente caso, por el principio de territorialidad marcario:

El principio de Territorialidad es una regla general en Derecho Marcario, y presume que el derecho exclusivo de que goza un titular derivado del registro de su marca debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcario. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un



país determinado.

Este principio plasmado en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual reza:

“Artículo 6[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional (...)”

En vista de lo anterior el registro y uso en otros países de la marca solicitada no exime ni es vinculante para determinar su registro en nuestro país, el Tribunal debe avocarse al caso concreto del expediente de estudio.

Por existir la posibilidad de que surja riesgo de confusión entre los signos cotejados por



encontrarse registrado el signo “**bliss**” y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**BLISSEL**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **MELISSA MORA MARTIN**, en su condición de apoderada especial de **ITALFARMACO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas, cincuenta y tres minutos con siete segundos del ocho de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-



J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la licenciada **MELISSA MORA MARTIN**, en su condición de apoderada especial de **ITALFARMACO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas, cincuenta y tres minutos con siete segundos del ocho de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado **BLISSEL**, para la clase 5. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33