



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0248-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “RESTIVA”

MUNDIPHARMA AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10559-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 766-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del cinco de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **MUNDIPHARMA AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos del trece de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de diciembre de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“RESTIVA”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Preparaciones y sustancias farmacéuticas, a saber analgésicos”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, doce minutos del trece de febrero de dos mil catorce, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con resuelto, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho demostrado, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 07 de julio de 2005 y vigente hasta el 07 de julio de 2015, la marca de fábrica "**FESTIVA**", con Registro No. 153003, cuyo titular es LABORATORIOS STEIN, S.A., para proteger y distinguir, en Clase 05 de la nomenclatura internacional: "*Productos farmacéuticos de todo tipo, en especial un producto para tratar las alergias*" (ver folio 30).

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, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta “**RESTIVA**” en relación con la inscrita a nombre de otro titular “**FESTIVA**” comprueba que hay similitud gráfica y fonética, por cuanto son casi idénticas y ambas protegen o pretenden proteger los mismos productos; es decir, no existen diferencias suficientes que aporten una distintividad considerable y permitan su coexistencia registral, dado que puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta su inconformidad con la resolución apelada indicando que entre las marcas “**RESTIVA**” y “**FESTIVA**” existen diferencias, tanto conceptuales como respecto del tipo de producto y el consumidor a que va dirigido, que pueden hacerlas coexistir pacíficamente en el mercado. Afirma que la inscrita tiene un significado en idioma español que da la idea de “fiesta”, en tanto que la solicitada no lo tiene, ya que, a lo sumo de la idea de “restar” o “quitar”. Solicita el apelante se le conceda el plazo de un mes para presentar un contrato suscrito por su representada y la titular del signo inscrito, Laboratorios Stein, S. A., en donde se comprometan a utilizar sus marcas únicamente para los medicamentos a que se encuentran destinados, a saber, “productos contra las alergias” y “analgésicos”. Aunado a ello, estos productos farmacéuticos no ponen en riesgo la salud del consumidor por cuanto, al comparar la lista que protege cada una, ambos están debidamente señalados y son perfectamente diferenciables, por esto las posibilidades de confusión desaparecen, en razón de lo cual debe aplicarse el artículo 89 de la Ley de Marcas. Con fundamento en dichos alegatos, solicita que esta Autoridad revoque la resolución apelada y ordene continuar con el trámite de registro solicitado.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizada la marca solicitada, concluye este Órgano Superior que el signo propuesto es idéntico, tanto a nivel gráfico como fonético con el inscrito a nombre de otro titular y por ello no es susceptible de protección registral. En consecuencia, no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares y ubicados en la misma Clase 05, en virtud de lo cual también son comunes los canales de distribución. Dado lo cual, no resulta aplicable a este asunto, lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como alega el recurrente.

Asimismo, aplicando el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, es fácil llegar a la conclusión de que el signo propuesto tiene más semejanzas que diferencias con el inscrito, con lo cual a su vez incumple lo que determina la Ley de citas, en donde lo importante es crear a través de un signo la suficiente distintividad que le permita al consumidor reconocer el producto o servicio. Por ello, los alegatos de la parte apelante no pueden ser de recibo, cuando existe un riesgo de confusión latente, siendo deber de la autoridad registral defender no solo los intereses de terceros, sino también al consumidor para que no se vea confundido.

Por lo expuesto, coincide este Tribunal con el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial y por ello toma la decisión de declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MUNDIPHARMA AG.**, y en consecuencia confirmar la resolución dictada a las nueve horas, doce minutos del trece de febrero de dos mil catorce.

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, 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 presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MUNDIPHARMA AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos del trece de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se rechace el registro del signo **“RESTIVA”**. 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33