

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0275-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “SERI CONTOUR”**

**ALLERGAN INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10802-2014)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos]**

## ***VOTO N° 0811-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALLERGAN INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos con treinta y siete segundos del once de marzo de dos mil quince.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Por memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de diciembre de 2014, por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALLERGAN INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “SERI CONTOUR” en **clase 10** Internacional, para proteger y distinguir: ***“Implantes de malla quirúrgica utilizados en relación con procedimientos de pared abdominal, mastopexias y reconstrucción de pecho para soporte y reparación de tejido blando.”***



**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos con treinta y siete segundos del once de marzo de dos mil quince, resolvió: ***“... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”***

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la empresa **ALLERGAN INC.**, interpuso para el día 18 de marzo de 2015 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiséis minutos con treinta y seis segundos del veinte de marzo de dos mil quince, resolvió: ***“.... Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria. ...”***, y por medio del auto de las nueve horas, veintiséis minutos con treinta y seis segundos del veinte de marzo de dos mil quince, dispuso: ***“... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”***

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;**

### ***CONSIDERANDO***

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



- **Marca de fábrica:** “CONTOUR”, registro número **180046**, en **clase 10** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **BAYER HEALTHCARE LLC.**, inscrita el 19 de setiembre de 2008 y vigencia al 19/09/2018. Para proteger y distinguir: *“Instrumentos para diagnóstico médico para el análisis de los fluidos corporales, medidores de glucosa en sangre, aparatos de lancetas, bisturís.”* (v.f 08).

**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, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SERI CONTOUR**” en **clase 10** internacional, presentada por la empresa **ALLERGAN INC.**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “**CONTOUR**”, propiedad de la empresa **BAYER HEALTH CARE LLC.**, siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Por lo que, ante el inminente riesgo de confusión que podría causar para los consumidores al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo su derecho de elección, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, con lo cual se trasgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

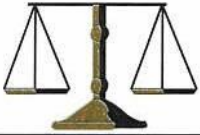
Por su parte, el representante de la empresa **ALLERGAN INC.**, señaló dentro de sus agravios que la marca de su representada coexiste actualmente con otras marcas de forma pacífica, tal y como se desprende de la búsqueda realizada ante el Registro de la Propiedad Industrial. Asimismo, indica que la denominación **CONTOUR** es de uso común, para la protección de



productos en la clase 10 internacional, generando que la capacidad distintiva del término se disminuya y se le dé un uso generalizado. En virtud de lo anterior y de acuerdo a la legislación marcaria, la protección de la marca de su representada no debe extenderse a los términos de uso común, sino que el cotejo marcario debe realizarse en base a los términos no comunes.

Agrega el recurrente, que la marca de su representada se percibe de manera diferente, siendo que cuenta con el terminó SERI, mientras que la inscrita se compone únicamente de la expresión CONTOUR, el cual como se observa es un término de uso común para proteger productos en la clase 10. Que, aunque las marcas compartan la palabra CONTOUR, al estar compuesta la solicitada por el termino SERI al inicio, ésta se escucha de manera distinta a la inscrita. Por otra parte, a nivel ideológico las marcas son disimiles ya que el signo de su representada está compuesto por el término SERI y CONTOUR que se define como el contorno de una figura, por consiguiente, las marcas no resultan confundibles. Asimismo, indica el recurrente que, si bien ambas marcas protegen productos en la clase 10 internacional, estos difieren entre sí, dado que la marca inscrita protege productos especiales para pacientes diabéticos y los de su representada pretende la protección de implantes, sea, que son productos que únicamente pueden ser adquiridos y manipulados por un profesional especializado, no siendo así posible que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo, ya que en ningún momento tendrá contacto con este producto, por cuanto queda a discreción del médico que tipo de marca de implante utilice. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de registro de la marca de su representada SERI CONTOUR.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite

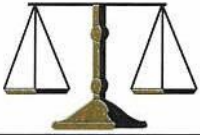


de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre estos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros 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***, que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los interesados del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que se tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las



eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, 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.

Para el caso bajo examen, este Tribunal difiere del pronunciamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, y acuerda revocar la resolución recurrida para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, en atención a las siguientes consideraciones:

Considera este Órgano de alzada, que si bien el signo solicitado contiene similitud con el registro que se encuentra inscrito, los productos a proteger no son esenciales ni sustancialmente los mismos, ni similares siquiera a los ya protegidos. Realmente se trata de productos que, aun cuando están incluidos en el sector de salud, resultan diversos.

Obsérvese, que a inclusión del término SERI en el signo pretendido establece ya una primera diferencia respecto de los productos que, aunque se muevan dentro del sector de salud, resultan a vista del Tribunal diferentes.

Siendo que, en primera instancia, la determinación de la compra por parte del consumidor medio proviene de un consumidor experto cual es el profesional en medicina el que determine su consumo, por lo que no resulta viable pensar en una posible confusión o asociación contraria al derecho del consumidor y a la libre competencia. Pues debido al contenido y alcance de los productos que se pretenden proteger bajo el signo SERI CONTOUR, no se genera en este Tribunal, la representación de un consumidor medio que, por sí mismo, pretenda comprar; *implantes de malla quirúrgica para utilizar en relación con procedimientos de pared abdominal, mastopexias y reconstrucción de pecho para soporte y reparación de tejido blando.*



En principio de tesis, y acorde a la técnica y la ciencia aplicable a la fecha, dichos productos deberán ser determinados -de previo-, por un galeno especializado; quien conoce de manera suficiente el mercado y puede realizar la diferencia apropiada entre marcas y productos con facilidad, en razón de su experiencia profesional.

Así las cosas, este Órgano de alzada estima que, entre las marcas contrapuestas existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el consumidor, además de tomar en cuenta este Despacho, que cuando se está en presencia de signos que revisten algún grado de semejanza la Clasificación Internacional de Niza, proporciona el parámetro para poder discernir si pueden coexistir o no registralmente.

Recordemos, que si estamos en distintas clases y distintos productos o servicios o bien en la misma clase pero distintos productos como es el caso de la clase 10, resultando aplicables ambos puntos de vista al caso que ahora nos ocupa, además de que al observar los productos que distingue la clase 10 de la nomenclatura internacional, se debe tener claro, que el consumidor que adquiere esos productos, se trata de un consumidor especializado, más cuidadoso a la hora de comprar o elegir ese tipo de productos, conocedor de los mismos, o que al menos busca asesoría al momento de adquirirlos.

En este sentido, la doctrina ha establecido que:

*“... es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que "a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto...”*



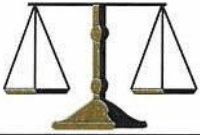
*Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas, y viceversa... El juez protege así los intereses del público, en la medida en que éste lo requiera.*

*Por lo general, la clase del público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio, un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios... (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, LexisNexis Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p. 184 y 185)*

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la empresa **ALLERGAN INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos con treinta y siete segundos del once de marzo de dos mil quince, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**SERI CONTOUR**” en **clase 10** internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

**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 **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Lic. **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la empresa **ALLERGAN INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos con treinta y siete segundos del once de marzo de dos mil quince, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**SERI CONTOUR**” en **clase 10** internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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*

*Carlos Vargas Jiménez*