
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0258-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“OLOFTAL PF”**

TECNOQUÍMICAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-10903

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0351-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con siete minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Andrés Hernández Osti, cédula de identidad 1-0712-0834, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **TECNOQUÍMICAS S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, domiciliada en calle 23 número 7-39 Cali, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:15 horas del 17 de abril de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Andrés Hernández Osti, de calidades indicadas y en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “OLOFTAL PF”, para proteger y distinguir en **clase 5**: productos oftalmológicos de uso humano.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 14:38:15 horas del 17 de abril de 2023, denegó la marca solicitada por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), por existir similitud fonética con el signo inscrito **OLOF**, registro 203682, así como por distinguir productos idénticos y relacionados.

Inconforme con lo resuelto, el señor Andrés Hernández Osti, en su representación dicha, interpuso recurso de apelación y en sus agravios ante el Tribunal manifestó lo siguiente:

1.- La empresa TECNOQUÍMICAS S.A., solicitó el 15 de junio de 2023 el traspaso del signo bajo análisis **OLOFTAL PF**, a favor de la compañía TQ BRANDS S.A., movimiento asentado el 19 de junio de 2023, anotación 2-159364; asimismo TECNOQUÍMICAS S.A., el 12 de diciembre de 2022 gestionó la inscripción del signo **OLOFTAL**, para proteger en clase 5 internacional un producto oftalmológico de uso humano, siendo que la autoridad registral consintió dicha solicitud para su debida publicación, sin que se presentara oposición por parte del titular de la marca registrada **OLOF**, ni de un tercero y finalmente el 15 de junio de 2023 la empresa TECNOQUÍMICAS S.A., pidió el traspaso de la marca **OLOFTAL**, a favor de la compañía TQ BRANDS S.A., movimiento asentado el 19 de junio de 2023, anotación 2-159364. En consecuencia, se presenta una contradicción de criterios, falta de uniformidad registral y una aplicación inconstante e injustificada de la legislación marcaria, en razón que el Registro el 31 de marzo de 2023, concedió la inscripción de la marca **OLOFTAL** en clase 5, titular TQ BRANDS S.A., sin que se presentara ninguna oposición en el plazo legal; y contrariamente el 17 de abril de 2023, rechazó el signo **OLOFTAL PF**, en clase 5 internacional, que también pertenece a su representa la compañía TQ BRANDS S.A., por encontrarse inscrita la marca **OLOF**, asimismo el órgano registral al tener aceptada, publicada y pendiente de registrar la marca **OLOFTAL**, en clase 5 internacional, debe permitir y publicar el signo **OLOFTAL PF**, para la clase 5.

2.- Su representada TQ BRANDS S.A., es una empresa de origen colombiano, que posee más de trescientos registros marcarios en Costa Rica, y cuenta con otros en Centro América, el Caribe y Suramérica, la cual tiene un interés actual y legítimo en la inscripción del signo solicitado, además los distintivos marcarios **OLOFTAL** y **OLOFTAL PF**, tienen la función de distinguir en el mercado los productos comercializados por ambas empresas, por estas razones cumplen con el requisito de distintividad establecido en la Ley de marcas.

3.- Respecto al cotejo gráfico entre las marcas **OLOFTAL PF** y **OLOF**, ambas son denominativas, la primera se conforma por nueve letras, cinco sílabas y es una palabra compuesta, la segunda se compone de cuatro letras y dos sílabas; en consecuencia, dadas las diferencias gráficas que se presentan entre el signo solicitado y la marca inscrita, el cual visto en su conjunto es distintivo y novedoso, consiguiendo que el consumidor lo diferencie e individualice de la marca registrada, descartando el riesgo de confusión que se pueda presentar entre estos y logrando coexistir pacíficamente en el mercado.

4.- Fonéticamente, la composición gramatical de los signos **OLOFTAL PF** y **OLOF**, hace que su articulación sea distinta, por lo cual la percepción que tendrá el consumidor de los signos es completamente disímil.

5. En el contexto ideológico, los distintivos marcarios **OLOFTAL PF** y **OLOF**, se componen por términos de fantasía; por ende, no poseen ningún significado.

6.- La marca solicitada **OLOFTAL PF** pretende proteger únicamente un producto oftalmológico en clase 5 internacional, el signo inscrito **OLOF** protege en clase 5 internacional productos farmacéuticos, a pesar de encontrarse los productos solicitados en la misma clase que la inscrita, claramente los signos **OLOFTAL** y **OLOFTAL PF**, pedidos por sus representadas, presentan la raíz **OFTAL**, que es similar gráfica y fonéticamente a la raíz **OFTALMO**, que significa ojo, de ahí que, resulte evocativo para el consumidor e

incuestionable, que se tratan de signos para productos oftalmológicos, lo que viene a evitar el riesgo de confusión en relación a los productos de las marcas bajo análisis.

7.- Como fundamento de sus alegatos se refirió a los votos 075-2004, 065-2010 y 0042-2019, dictados por este Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **OLOF**, registro **203682**, inscrita desde el 10 de setiembre de 2010, vigente hasta el 10 de setiembre de 2030, titular **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, para proteger en clase 5 internacional: productos farmacéuticos (folios 19 y 20 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. Sí llama la atención este Tribunal al Registro de origen, en cuanto a la incorrecta identificación del solicitante de la marca, ya que la empresa **TECNOQUÍMICAS S.A.**, es colombiana y no costarricense como se indica en el considerando primero de la resolución apelada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que, no es dable que genere confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. 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.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que el fin de la marca es lograr su individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al

consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes, serían los consumidores del bien o servicio respaldado con 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 el consumidor 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), c) d) y e) de su reglamento, que señalan el deber de calificar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos contrapuestos y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

[...]

De conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo del signo pretendido con el inscrito, desde el contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que protegen ambos.

MARCA SOLICITADA

OLOFTAL PF

Clase 5: productos oftalmológicos de uso humano.

MARCA INSCRITA

OLOF

Clase 5: productos farmacéuticos.

Vista la anterior comparación y valorando los agravios del apelante, se denota que a nivel gráfico el signo solicitado **OLOFTAL PF** y la marca inscrita **OLOF**, son denominativas, escritas con una grafía sencilla, en letras mayúsculas en color negro, como se aprecia el signo solicitado comparte en su estructura la totalidad del término que forma la marca registrada; a pesar de contener el signo pretendido la partícula **TAL**, y finalizar con las letras **PF**, ello no genera la suficiente distintividad con respecto a la marca inscrita, ya que conlleva en parte de su conjunto el término **OLOF**, que es la parte preponderante, por lo cual podría el consumidor confundirse al asociar los distintivos marcarios a un mismo origen empresarial, ya que puede pensar que el signo solicitado es una variación de la marca inscrita.

En cuanto al cotejo fonético y tomando en cuenta lo anterior mencionado, se concluye, que las marcas tienen un impacto similar al oído humano, por lo que de coexistir en el mercado el signo pedido, podría provocar en el consumidor, que incurra en riesgo de confusión o asociación.

En el campo ideológico, los denominativos **OLOFTAL PF** y **OLOF**, no tiene significado en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo que se está ante un vocablo de fantasía que no tienen significado, por ende, no evocan concepto alguno que los pueda asociar, por lo que resulta innecesario realizar un análisis en ese sentido.

Verificado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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 a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, 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 de la Ley de marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el contexto de lo anterior, el signo solicitado **OLOFTAL PF**, pretende proteger en clase 5 productos oftalmológicos de uso humano y la marca inscrita protege productos farmacéuticos en clase 5; de ahí que, los productos pretendidos se encuentran contenidos en los productos farmacéuticos, por tal razón comparten canales de distribución, puestos de venta y mismos tipos de consumidor, al punto que este puede pensar que los productos provienen del mismo origen empresarial, o bien creer que se trata de una misma familia de marcas, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado.

Por ende, la concurrencia de todos los factores antes indicados, hacen que este Tribunal considere que se puede producir un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita, ya que de acceder el signo pretendido a su registro podría provocar “un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso”, conforme lo establece el inciso f) del artículo 25 de la ley de citas, debido a que existe la posibilidad de que surja una conexión competitiva entre el producto solicitado respecto a los de la empresa titular de la marca inscrita.

Por otra parte, en cuanto a lo alegado por el recurrente que el signo propuesto es gráfica y fonéticamente distinto a la marca registrada, cabe indicar por este Tribunal que no lleva razón, por cuanto claramente del cotejo antes realizado se evidencia que los signos gráfica y fonéticamente presentan similitud, además la marca solicitada analizada en su conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la distintividad necesaria para acceder a la publicidad registral, lo que viene a impedir su coexistencia registral junto con el signo inscrito, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias, y de permitirse la inscripción de la marca iría en contra del ordenamiento jurídico marcario, debido a la inminente probabilidad de que se dé un riesgo de confusión o asociación en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los identificados por la marca registrada.

En cuanto a la jurisprudencia mencionada por el recurrente como sustento de sus alegatos, se debe indicar que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de calificación realizadas en sede administrativa, estas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante la autoridad registral, dado que cada petición presentada conlleva en primer plano un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, como en el caso en estudio, además ello con el fin de no lesionar los derechos preferentes de otras compañías ni los derivados de los consumidores a quienes debe proteger la administración registral, en apego al citado artículo 1 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o asociación entre los signos cotejados, al encontrarse inscrita la marca **OLOF**, y de permitirse el registro del signo **OLOFTAL PF**, se infringe lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) citados, siendo lo pertinente rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de

apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:15 horas del 17 de abril de 2023, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Andrés Hernández Osti, en su condición de apoderado especial de la empresa **TECNOQUÍMICAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:15 horas del 17 de abril de 2023, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33