

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0348-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (HI-TORQUE VEKTOR) (10)

ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-1307)

Marcas y otros Signos

VOTO 0692-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del once de diciembre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Pal Hegedüs, con cédula 1-558-219, en su calidad de apoderado especial de **ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California, 95054, Estados Unidos, en contra de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las 10:47:46 horas del 23 de mayo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 13:54:53 del 13 de febrero del 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Luis Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de **ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **HI-TORQUE VEKTOR** en clase 10 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Máquinas y aparatos médicos; alambres guía.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:47:46 horas

del 23 de mayo del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser 14:03:39 horas del 29 de mayo del 2017, el licenciado Luis Pal Hegedüs, representante de **ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica VEKTOR, registro 255800, cuyo titular es **NOVARTIS AG**, vigente al 27 de setiembre del 2026, en clase 10 internacional, para proteger y distinguir en clase 10 “Aparatos e instrumentos oftálmicos quirúrgicos”. (v.f. 11 expediente principal y 14 legajo de apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, consideró rechazar la inscripción de la marca HI-TORQUE VEKTOR, dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo del signo registrado, por cuanto es muy similar, busca proteger productos relacionados y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y al ser inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos; cuestión que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado especial de la compañía en sus agravios indica que la marca solicitada SÍ difiere lo suficiente de la marca registrada pues el componente denominativo HI-TORQUE es altamente distintivo y es la parte que será más llamativa para los consumidores al estar ubicada de primera. Que la marca solicitada distingue productos especializados para enfermedades cardiovasculares mientras que la marca registrada identifica productos oftálmicos. Por su especialización los productos de las marcas en cuestión no son de consumo masivo y no están dirigidos al público general, sino a especialistas en la materia que conocen a fondo los productos antes de adquirirlos. Que las marcas en cuestión han sido registradas y coexisten en múltiples jurisdicciones, demostrando que la semejanza y riesgo de confusión entre ellas de ninguna manera es evidente. Es entonces que tomando en cuenta que la marca solicitada posee importantes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas respecto de la marca registrada, y tomando en cuenta que distingue productos distintos a los de la marca registrada, resulta evidente que el riesgo de confusión entre ellas es muy reducido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior...

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

“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; ...

... 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; ...”

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... **el cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ... así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa **pronunciación correcta o no;...**” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 15:30 horas del 24 de noviembre del 2011, voto 1000-2011).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:

<i>Signo</i>	HI-TORQUE VEKTOR	VEKTOR
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	255800
<i>Marca</i>	<i>de Fabrica y Comercio</i>	<i>de Fabrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Máquinas y aparatos médicos; alambres guía.</i>	<i>Aparatos e instrumentos oftálmicos quirúrgicos</i>
<i>Clase</i>	10	10
<i>Titular</i>	ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC.	NOVARTIS AG.

Del cotejo correspondiente, entre las marcas solicitada **HI-TORQUE VEKTOR** y la inscrita **VEKTOR**, gráficamente son denominativas y no se diferencian, pues sus colores y tipografía son idénticas, nada especial y carentes de elementos figurativos, y no son capaces de distinguirse una con respecto de la otra, pues el termino preponderante o tópico en ambos signos es **VEKTOR**, y las palabras que acompañan a la solicitada HI-TORQUE no le generan fuerza distintiva a la marca o suficiente distintividad al signo solicitado; fonéticamente coinciden fuertemente, pues la única diferencia entre una y otra son las palabras HI-TORQUE, y al momento de vocalizarlas se desprende la similitud en la pronunciación y sonoridad, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial. Ideológicamente, los términos en el idioma alemán **HI-TORQUE VEKTOR** traducidos al español significan **VECTOR DE ALTA TORSION** (<https://translate.google.com/?hl=es#de/es/hi-torque%20vektor>), sabiendo que el termino VEKTOR significa VECTOR y este a su vez se supone como “*Vector. 1. m. Agente que transporta algo de un lugar a otro. U.t.c.adj...4. m. Fil. Toda acción proyectiva que tiene cualidad e intensidad variables.5. m. Fís. Toda magnitud en la que, además de la cuantía, hay que considerar el punto de aplicación, la dirección y el sentido.*”, evocan la misma idea al consumidor.

HI-TORQUE **VEKTOR** **VEKTOR**

Es entonces que al mantener ambos el vocablo “**VEKTOR**” y cuyo significado es vector; ambos signos pueden transmitir o proyectar una idea similar al consumidor, lo que puede generar confusión directa como indirecta, así como el riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa.

Ahora bien y en lo que respecta a los productos que se pretenden distinguir y proteger, estos se relacionan entre sí, no solo por estar en la misma clase, sino por tratarse en ambos caso de productos de la misma naturaleza y de uso médico, aunque difieran respecto de las especialidades médicas donde se apliquen, siendo que, a pesar de que se trata de productos que no son de uso masivo, siempre existe la posibilidad del riesgo de confusión al consumidor, así como también a un riesgo de asociación, ya que al tratarse de denominaciones iguales logran confundir a los consumidores sobre su origen empresarial

De acuerdo a lo expuesto, considera este Tribunal que el no advertir el riesgo de confusión y de asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de un distintivo marcario, tal y como se infiere del artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley.

En este sentido, la doctrina señala 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, Cometario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda.

En lo que respecta al agravio de la recurrente, en cuanto al hecho que las marcas **coexistan “en múltiples jurisdicciones a nivel mundial”** no es vinculante para que tenga que ser otorgada en Costa Rica, siendo que existe un principio de territorialidad marcaria, por medio del cual los signos deben ser valorados en el contexto de la legislación y el mercado nacional, tomando en cuenta el consumidor promedio nacional.

“Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas” (Voto del Tribunal Registral Administrativo 0191-2009 de las 10 horas del 2 marzo 2009)

Por lo expuesto, considera este Tribunal que el signo pretendido violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de **ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:47:46 horas del 23 de mayo del 2017, la cual se confirma.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de ***ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:47:46 horas del 23 de mayo del 2017, la que en este acto ***se confirma***. Se da por agotada la vía administrativa. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Perez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55