

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0606- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RESTANA”

AVENTIS PHARMA, S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 14400-2007)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1164-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis del setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecina de Santa Ana, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos cuatrocientos setenta, apoderado de **AVENTIS PHARMA, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinticinco minutos quince cinco segundos del diecisiete de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de noviembre de dos mil siete, por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos trescientos noventa, apoderado de la compañía **ACTELION PHARMACEUTICALS LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza y domiciliada en Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwill, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RESTANA**”, en clase 05, para proteger y distinguir Preparaciones farmacéuticas.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la compañía **AVENTIS PHARMA, S.A**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once

horas veinticinco minutos quince cinco segundos del diecisiete de marzo de dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando *“sin lugar la oposición interpuesta por **JORGE TRISTAN TRELLES** apoderado de **AVENTIS PHARMA, S.A** contra la solicitud de inscripción de la marca **“RESTANA”** en clase 05 (...) la cual se acoge.”*, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. Que el apoderado de **AVENTIS PHARMA, S.A**, presenta recurso de apelación visible a folios 69 a 73 del expediente, manifestando que la marca solicitada es prácticamente idéntica a la marca inscrita, tanto gráfica como fonéticamente, y considerando que ambas se relacionan con la venta de productos medicinales y farmacéuticos, por lo que considera que la coexistencia de las dos, causaría confusión en los consumidores.

CUARTO. 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 provoquen 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 la Juez Ortiz Mora., y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **SANOFI-AVENTIS** (Ver folios 77 al 78 del expediente administrativo, venido en alzada)

1) JEVTANA bajo el registro número 154876, para proteger en clase 05, productos medicinales y farmacéuticos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal

carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: El apoderado de la empresa **AVENTIS PHARMA, S.A.**, a la hora de formular agravios manifestó que su representada tiene inscrita en Costa Rica la marca “**JEVTANA**” en clase 05 desde el 25 de noviembre del 2005, y protege productos medicinales y farmacéuticos, siendo que la marca que se pretende inscribir es prácticamente idéntica al signo inscrito, lo cual no sólo va en contra de los derechos adquiridos por la empresa **AVENTIS PHARMA, S.A.**, sino que a la vez lesionaría los derechos del público consumidor al crearse error y confusión en relación con el origen de ambas marcas. De permitirse el registro de la marca “**RESTANA**”, se crearía confusión con la marca “**JEVTANA**”, ya que las mismas resultan semejantes desde el punto de vista gráfico e ideológico, argumentando que de las cinco letras que componen cada signo, ambas denominaciones coinciden en cinco letras.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la empresa **AVENTIS PHARMA, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RESTANA**” en clase 05 del Nomenclátor Internacional, presentada por la compañía **ACTELION PHARMACEUTICALS LTD**, por haber considerado que desde el punto de vista gráfico, las marcas en conflicto comparten la terminación **TANA**, pero el resto de su composición las hace diferentes (Res vrs JEV), por lo que no se ve posibilidad alguna de causar riesgo de confusión con el público consumidor, y que ante ese análisis, se puede determinar, que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, cumple con la función diferenciadora, siendo el mismo distintivo frente al signo registrado, a pesar de proteger los mismos productos. Por tanto, consideró el Registro al realizar el cotejo entre la marca solicitada “**RESTANA**”, en clase 05 del Nomenclátor Internacional y la marca inscrita propiedad de la empresa oponente que contienen la terminación “**TANA**”, en clase 05 del Nomenclátor citado, pueden coexistir registralmente indicando: “...De lo antes mencionado resulta claro que no se ve la posibilidad de causar riesgo de confusión en el público consumidor, no se advierte la posibilidad de que el consumidor medio llegue a adquirir por error un medicamento de la

marca “**RESTANA**”, creyendo que está adquiriendo un producto farmacéutico de la marca “**JEVTANA**”.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que “El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

“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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*

Para determinar tal riesgo, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasce definen así:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por*

un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada **“RESTANA”** que es una marca denominativa, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, que es también denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 77 al 78), la marca **“JEVTANA”**.

Dicho lo anterior, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
RESTANA	JEVTANA

En la resolución recurrida, el Registro apunta que la denominación **“RESTANA”** se diferencia por su prefijo **“RES”**, mientras que la marca inscrita, está compuesta por el prefijo **“JEV”**, lo cual hace más evidente la diferencia entre los signos y provoca que a la hora de apreciarse y percibirse en conjunto sean claramente distinguibles

No comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente lleva razón el oponente al manifestar que la marca **“RESTANA”**, tiene similitud, con la marca inscrita propiedad de su representada **“JEVTANA”** “pues tienen una misma cantidad y ubicación silábica y comparten las mismas vocales, lo que las impregna de una gran similitud ortográfica. Además ambas protegen los mismos productos a saber productos medicinales y farmacéuticos y comparten los mismos canales de

comercialización por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos que son similares, siendo susceptibles de relacionar entre sí, lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la dilución de la marca inscrita.

Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca “**RESTANA**” solicitada y la marca “**JEVTANA**” inscrita, es factible pensar en la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal no comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora y ahora apelante, existe similitud gráfica y fonética entre la marca solicitada “**RESTANA**” y la inscrita “**JEVTANA**” en relación con los productos que ambos signos protegen. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **AVENTIS PHARMA, S.A.**, y revocar la resolución recurrida venida en alzada

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado de **AVENTIS PHARMA, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinticinco minutos quince cinco segundos del diecisiete de marzo de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

MSc Guadalupe Ortiz Mora.



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.