



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0386-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “OPTO care (DISEÑO)”

OOX ITALIA S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11594-2007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1200-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del cinco de diciembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1149- 0188, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **OOX ITALIA S.R.L.**, organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en la Ciudad de Montegiorgio (Ascoli Piceno), Contrada Molino n. 17, Italia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cinco minutos y cuarenta y un segundos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de setiembre de 2007, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, de calidades y en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OPTO care (DISEÑO)”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“esparadrapo, vendas higiénicas, soluciones biológicas con propósitos médicos, cápsulas para medicinas, ésteres de celulosa para propósitos farmacéuticos, compresas, soluciones para lentes de contacto, preparaciones para limpieza de lentes de contacto,*



alimentos dietéticos adaptados para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para propósitos médicos, enzimas con propósitos, enjuague de ojos, suplementos alimenticios para beneficio de la vista, gotas para ojos, vendajes oculares oclusivos con gel descongestionante criogénico, gasas estériles desechables para higiene del periocular/párpado ante la ocurrencia de inflamaciones, suplementos para película lagrimal”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:16 horas del 17 de enero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita la marca de fábrica “**OPHTHACARE**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **122936**, propiedad de la empresa **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cinco minutos y cuarenta y un segundos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre de 2008, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación de la empresa **OOX ITALIA S.R.L.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alza, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**OPHTHACARE**”, bajo el registro número **122936**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.**, inscrita el 21 de noviembre de 2000, y vigente hasta el 21 de noviembre de 2020, para proteger y distinguir: “*productos naturales con forma farmacéutica.*” (Ver folios 39 y 40).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**OPHTHACARE**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios van dirigidos a señalar que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre la marca “**OPTO care (DISEÑO)**”, en clase 05, solicitada por su representada y la marca “**OPHTHACARE**”, en clase 05 inscrita, además de la diferenciación en cuanto a los productos que protege y distingue cada una de ellas resulta trascendental, señalando que en el



caso concreto la marca de su representada se refiere a productos farmacéuticos muy específicos de venta bajo prescripción médica, dirigidos a un consumidor específico, mientras que la marca inscrita, protege productos naturales con forma farmacéutica, los cuales normalmente no requieren receta médica y están dirigidos a un público consumidor muy distinto, por lo que no existe riesgo de confusión ni riesgo de asociación para éste.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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 atenerse 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); 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. Desde esta perspectiva 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:



| | |
|--|---|
| MARCA SOLICITADA: OPTO care (DISEÑO) | MARCA INSCRITA: OPTHACARE |
| PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA: | PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE: |
| <p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional:</p> <p><i>“esparadrapo, vendas higiénicas, soluciones biológicas con propósitos médicos, cápsulas para medicinas, ésteres de celulosa para propósitos farmacéuticos, compresas, soluciones para lentes de contacto, preparaciones para limpieza de lentes de contacto, alimentos dietéticos adaptados para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para propósitos médicos, enzimas con propósitos, enjuague de ojos, suplementos alimenticios para beneficio de la vista, gotas para ojos, vendajes oculares oclusivos con gel descongestionante criogénico, gasas estériles desechables para higiene del periocular/párpado ante la ocurrencia de inflamaciones, suplementos para película lagrimal”.</i></p> | <p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional:</p> <p><i>“productos naturales con forma farmacéutica.”.</i></p> |



De lo anterior corresponde destacar que si bien las marcas enfrentadas desde un punto de vista gráfico presentan diferencias que saltan a la vista, por la forma diversa en que se escriben la marca inscrita “**OPHTHACARE**”, y la solicitada, “**OPTO care**”; por otro lado, la pronunciación de ambas es muy similar. Desde un punto de vista fonético, ambos signos se escuchan de manera muy similar, casi idéntica, y se diferencian únicamente porque en la inscrita la segunda sílaba se pronuncia “TA” y en la solicitada “TO”, pronunciándose en lo demás de forma idéntica, por ser la letra “H” muda en el idioma español. Por lo anterior, el consumidor al ir a pedir el producto de forma oral podrá ser confundido, resultando acertado el análisis hecho por el Órgano a quo, hay semejanza fonética.

Es criterio de este Órgano de Alzada, avalar lo resuelto por el Registro al establecer que existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados, toda vez que además de contener elementos que en conjunto fonéticamente se confunden entre sí, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son de orden médico-farmacéutico y los amparados por la marca inscrita si bien son productos de origen natural tal y como se expresa en su certificado de registro lo son con forma farmacéutica, lo que tampoco contribuye a marcar algún tipo de diferencia y existe la posibilidad de riesgo de confusión directo o indirecto en un acto de consumo, debido a que convergen los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor y además, no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los productos en controversia.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, se comercializan en los mismos canales de distribución y puntos de venta, y no existe una distinción fonética suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos



relacionados alrededor de farmacéuticos según se aprecia del cotejo realizado supra. Como bien señala el artículo 24 citado “(...) *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. (...)*”, condición que se cumple y más aun si, tomamos en cuenta, como lo indicó el Órgano a quo, lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas, al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, por estas razones debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada en este caso.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**OPHTHACARE**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**OPTO care (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **OOX ITALIA S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cinco minutos y cuarenta y un segundos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **OOX ITALIA S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cinco minutos y cuarenta y un segundos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OPTO care (DISEÑO)**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33