

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0653-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ARCEFIN”

LABORATORIO RAVEN, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8888-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1220-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas, cincuenta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Juan Rafael Hans Raven Whitford**, mayor, casado una vez, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número dos siete cero-nueve cinco cuatro uno seis-tres ocho tres cinco cuatro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **LABORATORIO RAVEN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula jurídica número tres-ciento uno-catorce mil cuatrocientos noventa y nueve, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiséis de setiembre de dos mil seis, la Licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número nueve-cero veinticinco-setecientos treinta y uno, en su condición de secretaria, con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa de esta

plaza **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-dieciséis mil ochocientos tres, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y de comercio “**ARCEFIN**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos (específicamente usado como analgésico), en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero en fecha veinte de junio de dos mil siete, el señor **Juan Rafael Hans Raven Whitford**, de calidades al inicio indicadas y en representación de la empresa **LABORATORIO RAVEN, SOCIEDAD ANÓNIMA** y los señores Torsten Sarstedt, mayor, de único apellido en razón de su nacionalidad alemana, comerciante, soltero, vecino de San Antonio de Desamparados, pasaporte de su país número tres dos uno dos cero dos ocho ocho tres, y Karol Villalobos Flores, mayor, soltera, comerciante, vecina de San Antonio de Desamparados, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cuarenta y tres-novecientos sesenta y tres, en sus condiciones de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS BIOINTEGRALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y dos, presentaron en nombre de sus representadas, oposición contra la solicitud de inscripción del registro de la marca de fábrica y de comercio “**ARCEFIN**”.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de enero de dos mil nueve, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 (Ley de Marcas y

*Otros Signos Distintivos,) Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar las oposiciones interpuesta (sic) por los apoderados de **LABORATORIO RAVE, S.A., y LABORATORIO DE TECNOLOGIAS BIOINTEGRALES, S.A.,** contra la solicitud de inscripción de la marca “**ARCEFIN**”, en clase 05 internacional; presentada por **LAURA CASTRO COTO**, en representación de **NEWPORT PHARMACEUTICAL DE COSTA RICA, S.A.,** la cual se acoge...NOTIFÍQUESE”.*

CUARTO. Que inconforme con dicha resolución, únicamente el señor **Juan Rafael Hans Raven Whitford**, en representación de la compañía **LABORATORIO RAVEN, S.A.,** interpuso recurso de apelación.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto, el numerado “1.” y su fundamento se encuentra a folios 112 y 113.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no

encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA EMPRESA APELANTE LABORATORIO RAVEN, S.A. En el presente caso, es de importancia tener presente que la única empresa que apeló lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, es la compañía LABORATORIO RAVEN, SOCIEDAD ANÓNIMA, toda vez que la citada Subdirección resolvió, en lo que interesa, declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **LABORATORIO RAVEN, SOCIEDAD ANÓNIMA** y acoger la solicitud presentada, con fundamento en que al realizar el cotejo integral entre los signos en conflicto: “**ARCEFIN**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional -signo solicitado- y la marca inscrita a nombre de **LABORATORIO RAVEN, S.A. “ARCEDOL”** en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, determinó que si bien se comparte la raíz “AR”, el resto del término de cada una es muy distinto, por lo que no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica susceptible de inducir a error a los consumidores.

Por su parte, el señor **Juan Rafael Hans Raven Whitford**, en representación de la empresa **LABORATORIO RAVEN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, inconforme con esa decisión, argumenta que no son de recibo las especulaciones que realiza la Oficina de Marcas respecto del signo distintivo “**ARCEFIN**” y la inscrita a nombre de su representada: “**ARCEDOL**”, ya que al ser analizadas como un todo, su vocalización permite constatar que son fácilmente confundibles y de este modo podría inducir a error o confusión al público consumidor sobre su calidad y naturaleza. Alega además, que la marca solicitada va dirigida a la protección de productos farmacéuticos entre otros, siendo total la similitud gráfica, fonética e ideológica, toda vez que el término solicitado está contenido dentro de la marca inscrita, lo que podría generar un enorme perjuicio en el público consumidor, además que por los productos a los que va dirigida la marca solicitada, y dada la similitud total con la de su representada, se crea una

total confusión, así como el daño irreparable que podría ocasionársele a su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. La identidad o similitud de los signos marcarios, está regulada en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ese numeral establece que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, indicando en su inciso a) y como primer supuesto, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, como segundo supuesto, si los productos o servicios son los mismos o similares y como tercer supuesto, que los dos aspectos anteriores puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso que nos ocupa, una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**ARCEFIN**”, con la marca inscrita “**ARCEDOL**”, este Tribunal comparte lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que ambos signos son marcas denominativas, que para su comparación se deben de seguir algunas reglas preestablecidas, algunas por la doctrina o por la misma normativa. En ese sentido un primer criterio es la comparación de marcas de acuerdo con una primera impresión. Esa primera impresión determina si los signos distintivos se confunden a tal grado que no permiten la concesión de la marca que se pretende inscribir. Abarca una visión de conjunto de todos sus elementos, que para el caso concreto, son simples marcas denominativas, por lo que su confrontación debe hacerse en forma global y conjunta, además de conformidad con lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es otra regla que la normativa ha dispuesto para cotejar los signos enfrentados, para calificar las semejanzas entre signos marcarios, se debe hacer alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que

identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

Otras pautas que la doctrina ha señalado para hacer el examen de comparación entre marcas, es la indicada a continuación por el Dr. Fernández Novoa que señala: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.*(...) *han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:*” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas pese a que comparten las mismas dos sílabas iniciales: “**arce**”, la pronunciación de una u otra no fija una misma sonoridad, toda vez que no tienen la misma terminación, ni la misma sucesión de vocales ni de consonantes. Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que no existe similitud entre ambos signos, pues desde el punto de vista ortográfico no se manifiesta coincidencia en la terminación y en la posición de las vocales y consonantes. Desde el punto de vista fonético, al ser pronunciadas las palabras que conforman cada marca, tienen una vocalización disímil, pues no tienen la misma terminación que marca sustancialmente la diferencia entre ambas, situación que permite al consumidor medio a diferenciar un producto de otro.

Nótese además, que en relación a los productos, que si bien ambas marcas enfrentadas están clasificadas en clase 5 de la Clasificación Internacional, la solicitada pretende proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Específicamente será utilizado como analgésico”*, y la inscrita protege y distingue: *“un producto antidepresivo, tranquilizante, sicotrópico y analgésico”*, el cotejo se debe hacer basado en el primer supuesto indicado, sea *“si el signo es idéntico o similar a la marca registrada”*.

Así las cosas, al no existir similitud o identidad entre los signos enfrentados, este Tribunal al igual que lo resuelto por el Registro *a quo*, determina que no existe riesgo de confusión al público consumidor y por ende, no existe tampoco riesgo de confusión del origen empresarial de las marcas enfrentadas, ni la calidad de los servicios. Es importante traer a colación lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo en resolución del diecinueve de mayo de dos mil cuatro, refiriéndose al riesgo de confusión: *“La prohibición de registro no exige que el*

*signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, **el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos** y la similitud de los productos que aquellos identifican.”* (La negrita no es del original).

Por lo anterior, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en declarar sin lugar la oposición presentada por la empresa **LABORATORIO RAVEN, SOCIEDAD ANÓNIMA** contra el signo marcario pretendido y acoger su solicitud de inscripción, ya que no se advierte la posibilidad de provocar confusiones en los consumidores, por lo que es posible su coexistencia registral.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al determinar esta instancia que efectivamente la marcas enfrentadas pueden coexistir y que la solicitada no contraviene el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Juan Rafael Hans Raven Whitford**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **LABORATORIO RAVEN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Juan Rafael Hans Raven Whitford**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **LABORATORIO RAVEN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Oposición a la Inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca.

TNR: 00.42.38