

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0679-TRA-PI

Oposición de solicitud de registro de la marca “RELTEC”

AVENTIS PHARMA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3093-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1246-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA. Goicoechea, a las once horas cinco minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación presentado por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor de edad, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su concepto de apoderada especial de **AVENTIS PHARMA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en veinte, Avenue Raymond Aaron, 92160, Anthony, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciséis minutos y quince segundos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 04 de abril de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía MUNDIPHARMA AG, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “RELTEC”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “ANALGESICOS.”

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, mediante memorial presentado el día 14 de agosto de 2008, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**RELTEC**”, en clases 5.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, dieciséis minutos y quince segundos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la marca, resolución que fueapelada mediante escrito presentado el 07 de mayo de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho Primero punto 2. que como probado establece el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que su fundamento se refleja en el folio 36 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el presente caso, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial,

resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **AVENTIS PHARMA, S.A.**, y acoger la solicitud presentada pues sostuvo que al realizar el cotejo integral entre los signos en conflicto “**RELTEC**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional -signo solicitado- y la marca inscrita de la oponente “**RILUTEK**”, no determinó semejanza gráfica, fonética e ideológica susceptible de inducir a error a los consumidores y ocasionar confusión, y que no atenta contra la salud pública.

Por su parte, la empresa recurrente, argumentó que las marcas enfrentadas guardan similitud gráfica, fonética e ideológica en grado de confusión y riesgo de asociación empresarial, que la marca solicitada es una imitación de la registrada ya que está prácticamente contenido en su totalidad. Considera, que de permitirse el registro solicitado se estaría violando el artículo 8 inciso a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que resulta el principal fundamento para proteger las marcas inscritas de la imitación o usurpación, que además, ambas marcas amparan productos medicinales y amparan productos que tienen relación con la salud de las personas en general y coinciden en los puntos de venta, lo cual podría causar que se considere que la marca de su representada está ampliando su cobertura a otra línea farmacéutica, lo cual afectaría la imagen en el mercado que ya se ha ganado. Cita y transcribe, por estimar que ajusta al caso, parte del voto 162-2006 referido al rechazo de Manelum por Magnalum.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con la característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a dicha Ley, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica.

Con respecto al caso que se analiza, considera este Tribunal que lleva razón el Registro al declarar sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa AVENTIS PHARMA S.A. y acoger la inscripción de la marca “RELTEC” presentada por MUNDIPHARMA AG.

En este sentido, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “RELTEC”, solicitado como un signo denominativo, con la marca inscrita también denominativa “RILUTEK”, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima, que entre los signos cotejados no se presentan esas similitudes, siendo esto motivo para denegar la oposición planteada por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita de la opositora, el cual ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, con respecto al carácter gráfico, no estima este Tribunal que se presente similitud en grado de confusión, los signos enfrentados, comienzan con sílabas distintas “RE” y “RI”, y a pesar de los sufijos “TEC” y “TEK” con los cuales terminan los signos, provocan que vistos los signos en su conjunto sean gráficamente distintos, por ende, no susceptibles de crear confusión entre el público consumidor.

En relación al aspecto fonético tal similitud tampoco se presenta, dado que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es diferente, es decir, que el impacto sonoro no es igual o similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual naturaleza.

En lo relativo al contenido conceptual, que representa también un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica no ocurre en el caso que nos ocupa, por ser signos sin un significado en el idioma español.

Consecuentemente, al establecerse que los signos confrontados tanto en sus elementos gráficos y fonéticos son diferentes conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a las denominaciones, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos.

QUINTO. Del análisis de los agravios esgrimidos por el gestionante, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que entre la marca que se pretende inscribir y la que se encuentra inscrita no existe similitud que provoque riesgo de confusión.

En cuanto a la cita de jurisprudencia que señala el recurrente, el Voto 162-2006 referido al rechazo de Manelum por Magnalum, para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciséis minutos y quince segundos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciséis minutos y quince segundos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, la cual se confirma. 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

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.38