



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0077-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca Fábrica y Comercio (Riler) (05)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-8015)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 526-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por ***María de la Cruz Villanea Villegas***, mayor, casada una vez, abogada, con cédula de identidad número 1-984-695, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, del Centro Comercial Paco 200 oeste Edif. Prisma Of. 30, ***Apoderado Especial de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas veinticuatro minutos veintitrés segundos del veintiséis de noviembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas cincuenta y dos minutos del 16 de setiembre de 2013, la abogada ***María de la Cruz Villanea Villegas***, en la representación indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio RILER, en clase 05 Internacional para proteger y distinguir: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; complementos



alimenticios para personas y animales; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las once horas cuarenta y siete minutos del diecinueve de setiembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial le comunica objeciones de forma y fondo al gestionante para acceder al registro solicitado, las cuales son contestadas por el mismo en fecha doce de noviembre del 2013

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas veinticuatro minutos veintitrés segundos del veintiséis de noviembre del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.***

CUARTO. 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. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se



encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica: **RELERT**, cuyo titular es **Pfizer Inc.** (Folios 32).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca solicitada corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, al valorar similitud gráfica y fonética, no así la ideológica, al cual podría causársele confusión al no existir distintividad notoria que permita identificarla e individualizarla. Por su parte, la recurrente, con el fin de eliminar cualquier posible confusión, delimita los productos plasmados en la solicitud de registro excluyendo expresamente “las especialidades farmacéuticas que contengan triptanes para el tratamiento de ataques de migraña y cefaleas”. Además indica que la marca solicitada cuenta con un sonido corto homogéneo, a diferencia de la marca registrada cual es más extensa y de impacto sonoro distinto, al igual que su extensión y orden de letras involucradas no podrían hacer que se confundan, y que las marcas en cuestión (inscrita y solicitada) son signos de fantasía por lo que no evocan en el consumidor riesgo de procedencia empresarial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El Cotejo Marcario, establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas entre signos distintivos. El Cotejo como herramienta resulta necesario para poder valorar las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo solicitado y los signos registrados. Estas semejanzas o similitudes pueden generar riesgo de confusión frente al



consumidor y situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar a los derechos adquiridos por terceros

Con respecto a la aplicación del numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo grafico* 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 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

En este caso se debe de realizar el cotejo correspondiente entre la denominación de fábrica y comercio solicitada **RILER** con la marca de fábrica **RELERT**, inscrita a favor de la titular Pfizer Inc. Considera este Tribunal que la marca solicitada no es susceptible de inscripción registral ya que la pronunciación de las palabras **RILER** vrs **RELERT** del signo solicitado y el inscrito presentan gran similitud fonética en su vocalización. Las marcas podrían únicamente diferenciarse por la segunda y última letra E y la T final que se agrega a la marca inscrita. La diferencia entre **I** y **E** del conjunto no se considera suficiente para distinguir ambas denominaciones, al igual que la letra **T** en la marca solicitada. Las letras I y E no presentan una pronunciación tan diversa que permita distinguir fácilmente al conjunto, no generan una significativa distintividad, tanto gráfica como fonéticamente ya que se pierde en el conjunto, haciendo que choquen entre sí y por ende no eliminan un riesgo de la confusión.



Por su parte, los productos a proteger de la marca inscrita en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza son: ***“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas, un compuesto usado en el tratamiento de migrañas.”*** Los productos a proteger por la marca solicitada son exactamente los mismos, sea: ***“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*** De ahí se determina que los productos que protegen ambas marcas están relacionados.

El hecho de que tanto la marca solicitada como la inscrita protejan productos relacionados al sector farmacéutico, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa genera un riesgo de confusión entre los consumidores. En síntesis, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y el signo inscrito.

Esto transgrede el numeral 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y el numeral 24 del Reglamento de Marcas.

El argumento de la gestionante sobre una serie de diferencias tipográficas, específicamente que las marcas en cuestión no podrían ser confundidas por su orden y letras involucradas, mismo que se repite en la contestación del auto de prevención, no es compartida por este Tribunal ya que estas no vienen a dar individualización y/o la diferenciación requerida de



la marca de fábrica y comercio solicitada con la ya inscrita, esto en razón de ser signos denominativos, sencillos y de un solo color, aunado que la posición y secuencia de las letras contenidas solo se difieren en dos letras y coinciden en cuatro letras, razón que pudiera generar confusión en el consumidor.

Al respecto debe quedar claro que:

“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”

(Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964).

En el cotejo correspondiente, el gestionante basa sus agravios en que “si bien es cierto que las marcas en cuestión comparten algunas similitudes, las mismas no son tan importantes como para que no puedan coexistir en el mercado”. Debe tenerse en cuenta que a la hora de realizar el cotejo de las marcas, deben seguirse las reglas definidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002. En particular este artículo dispone:

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: [...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

De esta forma debe dársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Por lo anterior, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no



es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro protejan y distingan sean iguales o relacionados, como sucede en el presente caso.

Lo anterior hace concluir con seguridad que la inscripción de la marca solicitada infringe los artículos 8 incisos a) y b) 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 del Reglamento que va de su mano.

Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es confirmar la resolución de las catorce horas veinticuatro minutos veintitrés segundos del veintiséis de noviembre del dos mil trece, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la abogada *María de la Cruz Villanea Villegas, Apoderado Especial de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION*, sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio RILER, denegándose la misma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal *confirma la resolución* dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas veinticuatro minutos veintitrés segundos del veintiséis de noviembre del dos mil trece, rechazando la solicitud de la inscripción interpuesta por parte del abogada *María de la Cruz Villanea Villegas*, en su calidad de apoderado especial de *THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION*, sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio



RILER, denegando la misma. 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

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0077-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio (RILER) (05)

The Latin America Trademark Corporation, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-8015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 151-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del diez de febrero de dos mil quince.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 526-2014 de las diez horas con cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil catorce, dictado dentro del presente expediente.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene el Voto emitido por este Tribunal No. 526-2014 de las 10:05 horas del 25 de abril del 2014, visible a folio 60 renglón uno del Por Tanto, en el cual ***se omitió declarar sin lugar el recurso de apelación*** presentado por la recurrente; con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a



corregir el mismo, siendo lo que debe leerse correctamente: “(...) *este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación y confirma la resolución (...)*”.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el Por Tanto del Voto No. 526-2014 dictado por este Tribunal a las 10:05 horas del 25 de abril del 2014, para que se lea correctamente como sigue: “(...) *este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación y confirma la resolución (...)*”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora