
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0537-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“RIVATIG”**

LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-6103)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0053-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas veintiún minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Mauricio Bonilla Robert, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0903-0770, apoderado especial de la empresa **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH**, domiciliada en Dr. J. Bollag & Cie. AG. Unter Altstadt 10, 6302 Zug. Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:55 horas del 3 de octubre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de julio de 2022, la representación de la empresa **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **RIVATIG**, para clase 5

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

internacional, que protege y distingue: productos farmacéuticos para el tratamiento de la demencia y enfermedades Alzheimer

Mediante resolución dictada a las 09:36:55 horas del 3 de octubre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por existir similitud gráfica y fonética con relación a la marca inscrita **RIVAZIC** en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósticos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La marca cuenta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro, diferenciándola del registro 265341 (RIVAZIC)
2. Se debe concatenar con el principio de especialidad (cuestión que el registrador no realizó) y según lo interpreta el interesado con el voto 588-2009 del TRA, en tanto se vincule con determinados productos o servicios que de conformidad con la clasificación internacional permite que se vincule, diferencie o distinga de otras marcas que protegen productos y servicios distintos, así como canales distintos de comercialización.
3. Debe atenderse a la especificidad y especialización del producto que se pretende proteger.
4. Los productos están enfocados a un nicho y mercado específico.

Solicita se prosiga con la gestión de registro del signo solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, el siguiente signo:

Marca de fábrica y comercio RIVAZIC, registro 265341, en clase 5 internacional para proteger: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósticos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Inscrita el 18 de setiembre de 2017, vencimiento 18 de setiembre 2027 (folio 11 imagen 11 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una

marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a

la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas, cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se analiza el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, se efectúa el cotejo entre el signo solicitado y el signo inscrito desde el contexto gráfico, fonético e ideológico.

Marca solicitada

RIVATIG

Clase 5 internacional, que protege y distingue: **productos farmacéuticos para el tratamiento de la demencia y enfermedades Alzheimer.**

Marca inscrita

RIVAZIC

Clase 5 internacional que protege y distingue: **Preparaciones farmacéuticas** y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósticos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de la empresa **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH**, tanto el signo requerido **RIVATIG** como el inscrito **RIVAZIC** desde el punto de vista gráfico son denominativos, de color negro, sin diseño ni grafía especial. De la simple comparación de los signos se evidencia una identidad casi total **RIVATIG/RIVAZIC**, pues solo se diferencian en dos de las siete letras que la conforman, desprendiéndose de los autos la concurrencia de requisitos que conforman la prohibición, pues denominativa y fonéticamente son más las similitudes que las diferencias en las acepciones.

Desde una visión en conjunto, ambos signos comparten en su estructura gramatical cinco letras a excepción de las letras **T-G** de la marca solicitada, las cuales no causan una diferencia significativa, para que el consumidor pueda identificar el origen empresarial entre los signos confrontados, dado que el signo solicitado a nivel visual frente al inscrito se observan y aprecian de modo similar, y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio, lo que puede causar en este un riesgo de confusión con respecto al inscrito.

Al presentarse una semejanza de carácter gramatical entre el signo solicitado y el inscrito, existe no solo una evidente similitud visual sino también fonética, toda vez que el consumidor al pronunciarlas estas presentan una misma sonoridad al oído.

En el contexto **ideológico**, las denominaciones que conforman el signo solicitado e inscrito carecen de un concepto, por lo que desde el ámbito conceptual no se cotejan.

Realizado el cotejo de los signos en pugna, determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone:

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:

[...]

- 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.

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

Al respecto, tómese en cuenta, que la marca inscrita **RIVAZIC**, protege en **clase 5: Preparaciones farmacéuticas** y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para

bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósticos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas; y la solicitada **RIVATIG** pretende distinguir en **clase 5 internacional: productos farmacéuticos para el tratamiento de la demencia y enfermedades Alzheimer**; en resumen, los productos de la marca solicitada abarcan productos de la marca inscrita, pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, puestos de venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto, de ahí, que estima este Tribunal que el consumidor al estar frente a signos similares desde el ámbito visual y auditivo, incurría en riesgo de confusión, podría asociar que los signos bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial, a causa de la semejanza existente entre los signos en disputa, puesto que, no se puede perder de vista, el alto nivel de similitud entre las palabras **RIVATIG** y **RIVAZIC**, aunado a que protegen los mismos productos, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad.

Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** como titular de la marca **RIVAZIC**.

Conforme lo expuesto, estima este Tribunal que los agravios indicados por el representante de la empresa solicitante no pueden ser acogidos, toda vez que la marca solicitada guarda similitud gráfica y fonética con la inscrita y protegen productos similares, lo que le resta distintividad conforme las reglas establecidas por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido al riesgo de confusión y asociación empresarial en que pueden incurrir los consumidores y competidores, este Tribunal debe dar protección a la marca registrada y rechazar el signo solicitado, por lo que

se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa solicitante y apelante **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:55 horas del 3 de octubre de 2022, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial de la empresa **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:55 horas del 3 de octubre de 2022, **la que se confirma**. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/05/2023 10:14 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/05/2023 09:02 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 09/05/2023 10:18 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 08/05/2023 09:46 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/05/2023 10:07 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33