

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0403-TRA-PI

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

NOVARTIS AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 710-08)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1021-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1148, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS AG.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 4002 Basel, Suiza, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y veinticinco segundos del veintiuno de abril de dos mil diez,

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de agosto de 2006, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en representación de la empresa **DEVGEN N.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde, Bélgica, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DEVGUARD**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos y veterinarios, preparaciones para destruir bichos,*



incluyendo nematicidas”.

SEGUNDO. Que en fecha diecinueve de noviembre del dos mil nueve, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS AG.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**DENAGARD**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y veinticinco segundos del veintiuno de abril de dos mil diez, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 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 declara sin lugar la oposición planteada por HARRY ZURCHER BLEN, en carácter de Apoderado de NOVARTIS AG., contra la solicitud de inscripción de la marca “DEVGUARD”; en clase 05 internacional; presentada por JOSE PAULO BRENES LLERAS, en carácter de apoderado especial de DEVGEN, la cual se acoge.* (...)”.

CUARTO. Que en fecha cinco de mayo de dos mil diez, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y mediante escrito presentado a este Tribunal en fecha veintiséis de julio de dos mil diez, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas del doce de julio de dos mil diez, 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 la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 13 de octubre de 2006 y vigente hasta el 13 de octubre de 2006, la marca de fábrica “**DENAGARD**”, bajo el registro número **162977**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones veterinarias y sanitarias, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos*”, perteneciente a la empresa **NOVARTIS AG.** (Ver folios 102 y 103)

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 EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **NOVARTIS AG.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DEVGUARD**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

“(...) Primeramente se realiza el cotejo gráfico y se determina que la marca solicitada DEVGUARD y la marca DENAGARD comparten solamente las dos primeras letras DE y las dos últimas letras RD, sin embargo si las dividimos en sílabas DEV-GUARD y DE-NA-GARD vemos que no coinciden en ninguna de ellas. El hecho de compartir algunas letras en común, no significa que ese simple hecho va a causar confusión o error en el consumidor, ya que al observarlas se nota que su grafía es diferente. Fonéticamente, vemos que al no compartir



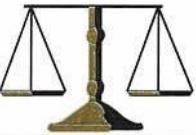
ninguna sílaba entre ellas, el sonido que van a producir al momento de su pronunciación, va a ser diferente uno con otro, situación que el oído humano va a poder percibir sin contratiempos. En cuanto al cotejo ideológico, no se realiza el mismo por tratarse de marcas de fantasía sin ningún significado especial. Como puede observarse del análisis anterior, las marcas en conflicto no tienen las suficientes semejanzas gráficas o fonéticas como para impedirse el registro de la marca solicitada, ya que al contrario, contiene diferencias tanto gráficas como fonéticas como para poder permitirse el registro DEVGUARD solicitada con su consecuente coexistencia marcaria. Todo lo anterior permite desvirtuar lo argumentado por la oponente, en cuanto a que el signo solicitado violenta el art. 8 inc. a) Ley 7978, motivo por el cuál debe permitirse la coexistencia registral de los signos en estudio. (...)”

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios citan como fundamento los artículos, fueron que:

“(...) El poder o carácter distintivo que carece la marca solicitada viene a ser concluyente para determinar la distintividad e identidad del signo y dicha identidad frente a las demás, constituye la marca en el fundamento de su protección. A respecto, este distinguido Tribunal ha indicado en múltiples oportunidades que la marca debe tener identidad propia que la haga diferente a las otras ya que el interés final es procurar que el consumidor pueda distinguir determinado producto de los que provienen de sus competidores y si estamos frente a productos iguales o relacionados, esa identidad se ve comprometida.

En este caso, la marca solicitada DEVGUARD pone en riesgo este principio fundamental al pretender distinguir productos de la clase 05, propiciando un riesgo de asociación empresarial por parte del consumidor.

Recordemos que al tratarse de la clase 05 no se puede ser permisivo por ser productos que tienen influencia directa con la salud pública, por lo tanto, el poder distintivo que debe tener toda marca no solo atiende a la aptitud que posea en identificar el producto



sino también a que no sea la copia o imitación de una marca existente, cuyo fin es sacar ventaja de la posición que gozan dichos productos en el mercado.

[...]

Concluyendo podemos afirmar que debido a que el cotejo marcario y el análisis sobre la similitud se realizan tomando en cuenta los intereses del consumidor, debe evitarse el registro de la marca solicitada en aras de evitar que se vea expuesto a un riesgo de confusión. (...)"

En virtud de lo anterior, 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 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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.

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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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

MARCA SOLICITADA:	MARCA INSCRITA:
DEVGUARD	DENAGARD
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>“productos farmacéuticos y veterinarios,</u> <u>preparaciones para destruir bichos, incluyendo</u> <u>nematicidas.</u>	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>“preparaciones veterinarias y sanitarias,</u> <u>desinfectantes, preparaciones para la destrucción de</u> <u>animales dañinos.</u>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son de tipo meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que a criterio de este Tribunal, desde el punto de vista **gráfico** así como **fonético**, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son muy similares, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual y auditivo, es factible para el público consumidor pueda confundirse, además de que los productos de la clase que nos ocupa son los mismos y algunos otros se relacionan entre sí íntimamente.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente



que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “DEVGUARD”, se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 05 del nomenclátor internacional, a la que pertenece la marca de la empresa opositora, “DENAGARD”, asimismo con productos relacionados con la marca registrada bajo la citada clase, propiedad de la opositora, antes citada, que son identificados con ésta.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica y fonética entre los signos contrapuestos, **porque denominativamente resultan muy similares**, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí y hasta algunos son idénticos (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “*(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

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, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión 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 en la misma clase 05 internacional, en la que se encuentra la marca inscrita; resultando además productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que 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”*, más aun si tomamos en cuenta 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–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de Alzada.

Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS AG.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y veinticinco segundos del veintiuno de abril de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, y en su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **NOVARTIS AG.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DEVGUARD**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, presentada por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **DEVGEN N.V**, la cual se deniega.

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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS AG.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y veinticinco segundos del veintiuno de abril de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, y en su lugar, se acoge la oposición presentada por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS AG.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DEVGUARD**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, presentada por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **DEVGEN N.V.**, la cual se deniega. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**