

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0598-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo ROBERONA

Bayer Aktiengesellschaft., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8839-05)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1040-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cinco minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de Bayer Aktiengesellschaft, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:55:09 horas del 10 de marzo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 11 de noviembre de 2005, el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta representando a la empresa Laboratorios Robert S.A. solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **ROBERONA**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material

para empastar, los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso la empresa Bayer Aktiengesellschaft, en fecha 7 de noviembre de 2005.

TERCERO. Que por resolución de las 07:55:09 horas del 10 de marzo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada, y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 25 de marzo de 2009, la representación de la empresa Bayer Aktiengesellschaft planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca **OBERON**, registro N° 144716, vigente hasta el 26 de febrero de 2014, en clase 5 para distinguir preparaciones para la destrucción de las malas hierbas y los animales dañinos insecticidas, herbicidas, fungicidas (folios 48 y 49).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la mayoría de los productos de la solicitud son distintos a los de la marca inscrita, y que la adición de las letras R y A en el signo solicitado crea suficiente diferencia para diferenciar ambos signos.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal que la similitud entre ambos signos es tal que llevará a confusión al consumidor, que las palabras son prácticamente iguales y que el signo pretendido contiene en un todo al inscrito, y que el criterio de comparación debe ser más estricto por tratarse de productos de la clase 5.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| MARCA INSCRITA | SIGNO SOLICITADO |
|---|---|
| OBERON | ROBERONA |
| Productos | Productos |
| Clase 5: preparaciones para la destrucción de las malas hierbas y los animales dañinos insecticidas, herbicidas, fungicidas | Clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar, los |

| | |
|--|---|
| | dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas |
|--|---|

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Sobre el principio de especialidad que rige el tema de las marcas, comenta el autor Manuel Lobato:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

El anterior comentario se aplica al presente caso, gracias a la lejanía ya apuntada por el **a quo** en su resolución final y que este Tribunal avala, entre unos y otros productos, los cuales en su gran mayoría son distintos, coincidiendo tan solo algunos de ellos.

Así, y remitiéndonos al cuadro comparativo realizado anteriormente, del cual se puede obtener la impresión de conjunto de los signos cotejados, tenemos que, en el nivel gráfico, ambos signos son del tipo denominativo, compuestos únicamente por letras y por una sola palabra. Si bien se comparten 6 letras, considera este Tribunal que la adición de las letras R y A en el signo solicitado como marca crea una impresión gráfica que hace suficiente diferencia entre ambas, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico no existe similitud.

A nivel fonético, la adición de las letras R y A crean aún mayor diferencia. Como bien afirmó el Licenciado Pablo Enrique Guier, representante de la empresa solicitante, Laboratorios Robert S.A., al ser pronunciadas vemos como la inscrita se compone de tres sílabas y su

acentuación es aguda, mientras que la solicitada se compone de cuatro sílabas y su acentuación resulta más bien grave. Ambas situaciones hacen que al ser pronunciadas por el consumidor suenen de forma muy distinta la una de la otra, por lo que no se considera que tampoco en este nivel haya probabilidad de confusión.

El nivel ideológico pierde interés por no ser palabras con un significado concreto.

Por la diferencia entre la mayoría de los productos, que si bien son de la misma clase pero distintos entre sí, y por no encontrarse la similitud gráfica y fonética que alega la empresa opositora existe entre ambos signos, es que considera este Tribunal que permitir la coexistencia registral de ambos no llevará al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto del producto que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la libertad de comercio permitiendo el registro solicitado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo ROBERONA puede constituirse en una marca registrada, no obstante para ello el registro existente de la marca OBERON. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Bayer Aktiengesellschaft en contra de la resolución venida en alzada, 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 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 número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Bayer Aktiengesellschaft en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 07:55:09 horas del 10 de marzo de 2009, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

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

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.3302