

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0557-TRA-PI

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

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 14924-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1086-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas, treinta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en 51368, Leverkusen, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diecisiete minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el doce de diciembre de dos mil siete, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.**, sociedad organizada y

existente conforme a las leyes del Estado de Delaware y domiciliada en 105 Digital Drive, Novato, California 94949, U.S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**KUVALLA**”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para propósitos médicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; alimentos para bebés; esparadrapo; materiales para vendajes; materiales para sostener dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de mayo de dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**KUVALLA**”, por considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca de fábrica “**MURALLA**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional, propiedad de su representada.

TERCERO. Que a las once horas, diecisiete minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de febrero de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, y acoger la solicitud de inscripción de la marca “**KUVALLA**”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional, presentada por **BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.**

CUARTO. Que en fecha nueve de marzo de dos mil nueve, la representación de la oponente apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados establece la resolución recurrida, indicando que el “2.” se encuentra visible a folios 38 y 39.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial en su resolución final, considera que entre la marca solicitada “KUBALLA” y el signo inscrito “MURALLA” no existe similitud gráfica, fonética e ideológica que pueda causar riesgo de confusión entre el público consumidor, ya que el signo solicitado posee novedad al tener poder distintivo suficiente con respecto a la marca del oponente, lo cual garantiza identificar y distinguir con claridad los productos que pretende proteger, por lo que no se pone en riesgo la salud pública y no se contraviene el ordenamiento marcario costarricense.

Por su parte, la empresa apelante en su expresión de agravios ante este Tribunal, señala que de las siete letras que componen ambas marcas, cinco coinciden totalmente tanto en orden como en sonido, dándose así un peligro de confusión claramente identificable, y el argumentar

que solo se coincide en la última sílaba, es ignorar un inminente peligro de confusión que puede afectar directamente al público consumidor, al ser la marca solicitada una imitación de la inscrita, toda vez que está reproduciendo e imitando el signo inscrito, lo que hace que sea un peligro, ya que evidentemente el consumidor al observa la marca, asumirá que se trata del producto “MURALLA”, o bien, que se trata de otro producto propio de la empresa apelante, alegando que al pretenderse proteger productos en la clase 05, el examen de novedad tiene que realizarse con total rigurosidad, pues hay muchos factores de riesgo, en caso de que un consumidor vaya a tener la posibilidad de confundir dos productos.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
MURALLA	KUBALLA
Productos	Productos
Clase 05: para proteger y distinguir productos para el control de malas hierbas y de animales nocivos, insecticidas, herbicidas, fungicidas.	Clase 05: para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para propósitos médicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; esparadrapo; materiales para vendajes; materiales para sostener dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, si bien ambos signos están compuestos por igual número de letras y de ellas las dos tienen en común la última sílaba “LLA”, sin embargo, las otras letras que las componen “MURA” y “KUBA”, las hacen diferentes gráficamente, acentuándose esa diferencia a nivel gráfico entre ambas, por lo que no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita.

Respecto al nivel fonético, es importante señalar, que a pesar que las palabras finalizan con la sílaba “LLA”, la pronunciación de la frase inicial del signo inscrito y el solicitado, sea “MURA” y “KUBA”, son claramente distintas, por lo que establecen la diferencia, y se determina que con respecto al carácter fonético que la pronunciación en conjunto de los signos son totalmente diferentes, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que su coexistencia vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que el signo solicitado no posee contenido conceptual, al ser una palabra de fantasía.

Respecto de los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado “KUVALLA” y a efecto de permitir su coexistencia con la marca inscrita “MURALLA”, al considerar este Tribunal, al igual que el Registro **a quo**, que la coexistencia entre ambas marcas no es susceptible de causar confusión entre el público consumidor, se excluye de la lista de productos que pretende proteger y distinguir, en la clase 05 de la Clasificación

Internacional, los productos **“veterinarios”**, de conformidad con la facultad que otorga el artículo 18, párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que señala: *“Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios”*.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diecisiete minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma, eliminando de la lista de productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada **“KUBALLA”**, los productos *“veterinarios”*.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección

del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diecisiete minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma, eliminando de la lista de productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada “**KUBALLA**”, los productos “*veterinarios*”. 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

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55