

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0550-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “REZOBACT”**

**BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3226-2013)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 120-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del treinta de enero de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiún minutos, veinticinco segundos del dos de julio de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de abril de 2013, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**REZOBACT**” en Clase 05 de la clasificación internacional para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos, anti-infecciosos*”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, veintiún minutos, veinticinco segundos del dos de julio de dos mil trece, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Juez Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente: **1.-** Que la marca de fábrica **“RESOVANZ”**, se encuentra inscrita y vigente hasta el 05 de abril de 2023 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa NOVARTIS A.G., bajo Registro No. **225588**, en Clase 05 internacional para proteger y distinguir *“Productos farmacéuticos”*. (Ver folio 23).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de



la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta similitud de identidad con un signo inscrito a nombre de otro titular, lo cual puede generar confusión en los consumidores.

El apelante manifiesta su inconformidad indicando que las marcas confrontadas tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse en su grafía y pronunciación, por ello no causarían confusión entre el público consumidor. Afirma que una marca como la solicitada **“REZOBACT”** tiene una pronunciación muy diferente con la inscrita **“RESOVANZ”**, y sus productos en realidad no pondrán en peligro al público consumidor, ya que la inscrita posee un enunciado genérico, que abarca “los productos farmacéuticos” en su totalidad, en tanto que la solicitada se circunscribe a productos farmacéuticos anti-infecciosos, dado lo cual pueden coexistir registralmente. En razón de dichos alegatos, solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite del signo propuesto.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión al público consumidor.



En el caso concreto, el Registro a quo deniega el signo solicitado **“REZOBACT”** en clase 05, solicitado para *productos farmacéuticos, anti-infecciosos*, por cuanto se encuentra inscrito **“RESOVANZ”**, en la misma clase 05 y para proteger también *productos farmacéuticos*, es decir, su objeto de protección es el mismo. Aunado a ello, ambas marcas son muy similares tanto a nivel gráfico como fonético, ya que la única diferencia entre ellas consiste en las letras **“CT”** y **“NZ”** al final, por cuanto los pares de letras **“Z”-“S”**, y **“B”-“V”** son muy similares en su pronunciación, de lo que resulta un indudable riesgo de confusión y por ello no es posible afirmar que exista en la propuesta una distintividad suficiente para poderla diferenciar de la ya inscrita. Así las cosas, en aplicación del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe protegerse al titular inscrito y de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) de esa misma norma debe impedirse un riesgo de asociación, en razón de lo cual no son de recibo los agravios del recurrente, siendo lo procedente denegarlo.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiún minutos, veinticinco segundos del dos de julio de dos mil trece.

**QUINTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 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, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiún minutos, veinticinco segundos del dos de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“REZOBACT”** propuesto por la recurrente. 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***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**