

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0885-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo TUAREG

Novartis AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2232-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1288-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa Novartis AG, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:30:17 horas del 3 de marzo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de marzo de 2007, el Contador Francisco Fung Li representando a la empresa Industrias Bioquím Centroamericana S.A. solicitó se inscriba como marca de fábrica el signo **TUAREG**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir fabricación y comercialización de plaguicidas.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso la empresa Novartis AG, en fecha 22 de octubre de 2007.

TERCERO. Que por resolución de las 15:30:17 horas del 3 de marzo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CIARTO. Que en fecha 11 de marzo de 2009, la representación de la empresa Novartis AG 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 de fábrica **TAREG**, registro N° 164874, vigente hasta el 18 de diciembre de 2016, en clase 5 para distinguir preparaciones farmacéuticas, a nombre de Novartis AG (folios 34 y 35).

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, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética o ideológica, además de suficiente diferencia entre

los productos, de forma tal que se pueda causar confusión en los consumidores entre el signo solicitado y la marca inscrita, acogió la inscripción solicitada.

Por su parte la empresa recurrente no realizó argumentos a favor de su apelación, sin embargo en función de contralor de legalidad este Tribunal entra a analizar el registro solicitado de acuerdo al marco de calificación registral correspondiente.

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
TAREG	TUAREG
Productos	Productos
Clase 5: preparaciones farmacéuticas	Clase 5: plaguicidas

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.”

Tenemos que los productos están relacionados, ya que los distinguidos con la marca inscrita no distinguen entre naturaleza veterinaria o humana, y dándose el caso de que sean veterinarios estos se comercializan en establecimientos agroveterinarios al igual que los plaguicidas. Así, sobre esta situación comenta el tratadista 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 en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Así, tenemos que, en el nivel gráfico, ambas palabras se diferencian tan sólo por una letra, siendo el resto de ellas las mismas y colocadas en igual posición, por lo que en dicho nivel encontramos un alto grado de similitud. Dicha similitud entre las letras y su posicionamiento influye también en que exista parecido en el nivel fonético, máxime que la única letra diferente es la U, vocal débil que no añade mayor diferenciación al pronunciarse, además de que la tendencia del consumidor será la de pronunciar ambas palabras con el acento en la última sílaba, lo cual abona a favor del parecido fonético entre ambos signos. Ideológicamente no se encuentra parecido alguno, por ser ambos signos denominaciones de fantasía.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo TUAREG no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca TAREG. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Novartis AG en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:30:17 horas del 3 de marzo de 2009, resolución que en este acto se revoca para declarar con lugar la oposición planteada y denegar el registro solicitado.

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 N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Novartis AG en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:30:17 horas del 3 de marzo de 2009, resolución que en este acto se revoca, denegándose el registro solicitado por la empresa Industrias Bioquím Centroamericana S.A. 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. 00.41.33