



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2012-0977-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica “BOVIGOLD” (05)

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2011-3179)

Marcas y otros signos

VOTO N° 503 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del nueve de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, 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, domiciliada en Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Alemania, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta segundos del doce de junio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta y uno de marzo del dos mil once, el Licenciado **Ignacio Miguel Beirute Gamboa**, soltero, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y seis-trescientos trece, en su condición de apoderado especial, judicial y administrativo de la empresa **TORTUGA COMPANHIA ZOOTÉCNICA AGRÁRIA**, sociedad organizada y existente según las leyes de Brasil, domiciliada en Rua Centro Africana, 219 Sao Paulo, Brasil, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ **BOVIGOLD**”, en **Clase 5** de la Clasificación



Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Antihelmínticos, wormers, preparaciones bacterianas para uso médico o veterinario, los complementos alimenticios minerales, fungicidas, aminoácidos de uso veterinario, los preparativos para las vitaminas, los preparados biológicos para uso veterinario, productos corrosivos para la destrucción de los hongos, los desinfectantes para uso higiénico, veterinarios”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días uno, dos y cinco de setiembre del dos mil once, en las Gacetas números, ciento sesenta y ocho, ciento sesenta y nueve y ciento setenta, dentro del plazo conferido, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica “**BOVIGOLD**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta segundos del doce de junio del dos mil doce, declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT** contra la solicitud de inscripción de la marca “**BOVIGOLD**”, en clase 05 internacional, presentada por el apoderado de la empresa **TORTUGA COMPANHIA ZOOTÉCNICA AGRÁRIA**, la cual acoge.

CUARTO. Que inconforme con la resolución supra citada, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de junio del dos mil doce interpuso recurso de apelación, y el Registro citado, mediante resolución dictada a las nueve horas, diecisiete minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de agosto del dos mil doce admite el recuso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal..

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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BOVIGAM**”, bajo el registro número **94026** desde el 4 de diciembre de 1995, vigente hasta el 4 de diciembre del 2015, la cual protege y distingue en clase 5 Internacional: “preparaciones farmacéuticas de uso veterinario”. (Ver folios 71 a 72).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta que hizo de la marca solicitada “**BOVIGOLD**” con el signo inscrito de la empresa opositora, determinó que no existía similitud ni gráfica ni fonética e ideológica, ya que se denotan más diferencias que semejanzas, que las mismas son totalmente distintas, descartando un posible riesgo de confusión en el público consumidor, razón por la cual considera que no existe argumento para denegar la inscripción de la marca solicitada por la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**.

Por su parte, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad opositora y apelante, en su escrito de expresión de agravios destaca que no pueden aceptar la resolución de la Oficina de Marcas, por cuanto no se apega a la realidad, el artículo 8 incisos a y b de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, impiden que se registren términos como el solicitado, por poseer similitud gráfica, fonética e ideológica con uno ya inscrito, y en estos casos se protege la marca inscrita, sobre aquella que se pretende inscribir.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta segundos del doce de junio del dos mil doce, debe revocarse, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000, artículos 24 inciso e) del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En otras palabras la esencia del signo marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

La solicitud de inscripción de la marca que se gestiona “**BOVIGOLD**” resulta no inscribible al existir una semejanza de tipo gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito “**BOVIGAM**” cuyo titular es la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, nótese, que el distintivo que se requiere incluye la marca inscrita, de ahí, que los signos cotejados comparten en grado de identidad el radical “**BOVIG**”, siendo que la terminación “**OLD**” en la solicitada se constituye en un elemento secundario, tal situación provoca que *gráficamente*, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al signo solicitado. En



relación al aspecto *fonético*, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es muy similar, e *ideológicamente* va referida a productos veterinarios, los cuales se encuentran clasificados en una misma clase de la nomenclatura internacional que los de la marca inscrita.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo de los signos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica, fonética e ideológica, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque la marca cuyo registro se solicita **“BOVIGOLD”**, se destinaría a la protección de productos de la misma **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita **“BOVIGAM”** propiedad de la empresa opositora y apelante, que como puede apreciarse a folio 71 del expediente protege “preparaciones farmacéuticas de uso veterinario”, en la cual se encuentran **“productos veterinarios”**, dentro los cuales se pueden ubicar los productos que intenta amparar la marca solicitada, a saber: “antihelmínticos, wormers, preparaciones bacterianas para uso médico o veterinario, los complementos alimenticios minerales, fungicidas, aminoácidos de uso veterinario, los preparativos para las vitaminas, los preparados biológicos para uso veterinario, productos corrosivos para la destrucción de los hongos, los desinfectantes para uso higiénico, veterinarios”, por consiguiente, existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, y por ende, podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Por lo que considera este Tribunal, que al estar frente a signos que se encuentran en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el análisis de los mismos debe ser riguroso por la trascendencia que pueda tener a nivel médico la confusión de los productos que identifica la marca solicitada y la inscrita.



Así las cosas, el signo que se procura inscribir, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su productos en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo **8 inciso a) y b), 25 párrafo primero e inciso e)**, de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo **24 inciso e)** del Reglamento a esa Ley.

En este sentido, la doctrina señala que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. En consecuencia, este Tribunal acoge los argumentos de la sociedad opositora y apelante por cuanto lleva razón en los mismos.

QUINTO. Por lo expuesto, considera este Tribunal, que el autorizarse la inscripción de la marca de fábrica **“BOVIGOLD”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sería consentir un perjuicio a la sociedad titular del signo distintivo inscrito y por otro lado afectaría también al consumidor promedio con la confusión, tal y como se señaló anteriormente, de ahí, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos del doce de junio del dos mil doce, la que



en este acto se revoca, para en su lugar acoger la oposición y denegar el registro de la marca solicitada.

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 del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones citadas normativas y de doctrina expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, cuarenta segundos del doce de junio del dos mil doce, la que en este acto se revoca, para en su lugar acoger la oposición y denegar el registro de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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



DESCRIPTORES:

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

TNR: 00.42.40

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33