

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0379-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CLOSTRISAN

Virbac S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-959)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0882-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, 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 Virbac S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, cuarenta y cinco segundos del dos de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Virbac S.A., solicitó se inscriba como marca de fábrica el signo **CLOSTRISAN**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos veterinarios, preparaciones veterinarias, productos veterinarios para el tratamiento de infecciones bacterianas, suplementos nutricionales para uso veterinario, productos sanitarios para uso veterinario, productos dietéticos para uso veterinario, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos, vacunas para uso veterinario.

SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas, veinticinco minutos, cuarenta y cinco segundos del dos de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado por razones extrínsecas.

TERCERO. Que en fecha veinte de mayo de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las once horas, siete minutos, treinta y nueve segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, y de acuerdo a la certificación que se encuentra visible a folio 31 del expediente, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica y comercio **CLOSTRILAQ** a nombre de Laboratorios Químicos Industriales S.A., registro N° 222357, vigente hasta el dos de noviembre de dos mil veintidós, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura de Niza productos biológicos para uso veterinario.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos cotejados y la relación de los productos impiden la coexistencia registral, rechaza la solicitud de inscripción. Por su parte el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa apelante, alega que ésta es líder en su campo a nivel internacional, que no se realizó un cotejo desde la óptica de un consumidor promedio, que la parte final de cada signo, sea SAN y LAQ, hace suficiente diferencia en los niveles gráfico, fonético e ideológico, que CLOSTRI es un prefijo usado para indicar un tipo de antígenos contenidos en la “*...vacuna polivalente a base de bacterinas y toxoides inactivados para la prevención de enfermedades Clostridiales y Pasteurelosis (Muerte súbita y Fiebre de embarque).*” (folio 43), producto que se pretende hacer distinguir con el signo pedido. Asimismo indica, que el signo ha sido registrado en otras latitudes y que en nuestro país coexisten muchas marcas que usan el prefijo CLOSTRI y CLOS.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Este artículo da las pautas para que en una forma objetiva el Registrador analice la solicitud rogada, desde la óptica de las formalidades extrínsecas, a efecto de determinar si la petición puede ser objeto de inscripción con efectos jurídicos materiales. Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
CLOSTRILAQ	CLOSTRISAN

Productos	Productos
Clase 5: productos biológicos para uso veterinario	Clase 5: productos veterinarios, preparaciones veterinarias, productos veterinarios para el tratamiento de infecciones bacterianas, suplementos nutricionales para uso veterinario, productos sanitarios para uso veterinario, productos dietéticos para uso veterinario, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos, vacunas para uso veterinario

Observando dicho cuadro, se extrae que los productos del signo solicitado se encuentran relacionados con los que ya distingue la marca inscrita, por estar dirigidos al ámbito veterinario, por lo que no puede darse una aplicación del principio de especialidad marcaria a favor de la solicitud, sino que éste más bien actúa en contra de ella, y entonces la posibilidad de registro queda librada a la diferencia que pueda existir entre los signos bajo cotejo.

Tenemos que entre las palabras CLOSTRILAQ y CLOSTRISAN tan solo existen tres letras de diferencia, estando las restantes colocadas en idéntica posición en ambos casos, por ello es que a nivel gráfico existe un alto grado de semejanza. A nivel fonético, la coincidencia en la gran mayoría de las letras y su posición, hace que ambas suenen de forma muy similar, potenciándose tal parecido gracias a que ese sonido es el inicial de la palabra pronunciada, por lo que en este nivel la semejanza es también muy alta. No se realiza un cotejo a nivel ideológico, ya que las palabras conformadas no tienen un sentido conceptual concreto para el consumidor costarricense. Por ende no se acogen los alegatos de la parte apelante, ya que este Tribunal considera que LAQ y SAN no hacen diferencia suficiente, existiendo la posibilidad de que, efectivamente, el consumidor se pueda ver confundido en cuanto a su acto de consumo. Bajo ese entendimiento, no podrá acordarse el registro solicitado, puesto que ya

existe una marca previamente registrada y altamente confundible con la solicitada, que además distingue productos relacionados, la cual impide el registro solicitado.

Sobre los demás alegatos de la parte apelante, se le indica que el éxito que comercialmente pueda tener o no una empresa, en el ámbito nacional y/o internacional, no resulta ser un punto de apoyo para lograr el registro de un signo distintivo, ya que lo que se pide debe de ajustarse al marco de calificación registral, compuesto por la propia solicitud, el marco normativo que le resulte aplicable, y los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles.

Sobre el argumento de que CLOSTRI es un prefijo de uso común, ya que se usará para hacer distinguir una vacuna para prevenir la enfermedad de la muerte súbita por Clostridiales, éste no puede ser acogido, ya que la calificación registral ha de realizarse respecto del listado pedido, y en este no se pretende proteger ese producto, sino que se indicó una gran generalidad de productos de uso agroveterinario, sean: productos veterinarios, preparaciones veterinarias, productos veterinarios para el tratamiento de infecciones bacterianas, suplementos nutricionales para uso veterinario, productos sanitarios para uso veterinario, productos dietéticos para uso veterinario, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos, vacunas para uso veterinario, siendo omiso en ese sentido.

Respecto de la inscripción en terceros países, este Tribunal ha de aplicar en la presente resolución el principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, por lo que dichos registros no son abonables para lograr una inscripción en Costa Rica. Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras.

(...)" **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (italicas del original, subrayado nuestro) **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1^{era} edición, Civitas, Madrid, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

- 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.
- (...)
- 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as

well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Yelena Simonyuk, "The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet", consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro en el extranjero como una causal para inscribir en Costa Rica. El registro fue otorgado por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, y 0080, 0223, 0651, 0652 y 0707 de 2014, entre otros.

Y sobre la coexistencia registral de otras marcas que usan CLOSTRI y CLOS, indica este Tribunal que cada solicitud se analiza de acuerdo a su específico marco de calificación, el cual varía de una a otra solicitud, y por ende no puede ser un criterio para automáticamente, apoyar un registro pedido; y más bien, la existencia de varias otras marcas que resultan ser similares a la pedida, lejos de ayudarle alapelante, más bien se convierten en derechos que obstaculizan al nuevo. Así, en definitiva, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución venida en alzada.

QUINTO. 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, N° 8039, 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Virbac S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, cuarenta y cinco segundos del dos de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como marca del signo CLOSTRISAN en la clase 5 de la nomenclatura internacional. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36