
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0500-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS (MSProDiscuss) (44)

NOVARTIS AG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-4644)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0181-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas treinta minutos del cinco de mayo del dos mil veinte.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor de edad, divorciada, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-1149-188, vecina de San José, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, constituida y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 4002 Basilea, Suiza, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:58:20 horas del 30 de agosto del 2019.

Redacta la Juez Ortiz Mora y,

CONSIDERANDOS

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito presentado el 27 de mayo del 2019 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la representación de la empresa **NOVARTIS AG**, solicitó el registro de la marca de servicios “**MSProDiscuss**”, que protege y distingue en clase 44 internacional “*Servicios médicos, a saber, proporcionar información médica y de seguimiento para la detección de la progresión de la enfermedad en el campo de la neurología*”. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las de las 11:58:20

horas del 30 de agosto del 2019, denegó la inscripción solicitada indicando que se declara la inadmisibilidad de la marca por razones extrínsecas, ya que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado. Lo anterior al amparo del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Inconforme con lo anterior, la representación de la empresa **NOVARTIS AG**, interpuso recurso de apelación y en la audiencia otorgada por este Tribunal, entre sus agravios indicó lo siguiente: Que el signo solicitado MSProDiscuss, permite distinguir y diferenciar de manera suficiente los servicios que pretende amparar, además de que no existe similitud visual ni gráfica, mucho menos ideológica que impidan su inscripción. Fonéticamente el signo pedido se compone de otros elementos que lo diferencian con el inscrito. Manifiesta asimismo que, resulta improcedente que se considere como obstáculo la existencia previa de la marca “**PRODISC**” registro número 166554, pues la diferencia entre los signos es irrefutable. Por otra parte, la denominación pretendida MSProDISCUSS, no comparte la naturaleza de los servicios protegidos por el signo inscrito, ya que se enfoca en el campo de la detección de Esclerosis Múltiple (enfermedad en el campo de la neurología) lo que permite afirmar que la denominación es una invención original y que causa distintividad, pues no describe los servicios pretendidos. Por último, señala la obligación de realizar un examen en conjunto de los signos bajo análisis.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

- I-* Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **PRODISC** en clase 44 internacional, registro 166554, donde es titular SYNTHESES GMBH, vigente hasta el 2 de marzo del 2027, para proteger:” Servicios de Cirugía y servicios de cirujanos, servicios médicos” (folio 20 expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica a folio 20 del expediente principal.

QUINTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores ha reiterado, que para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto, que puede resultar cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes desde una óptica gráfica, fonética o conceptual, haciendo así surgir el riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico, lo que genera que se practique el cotejo marcario como un método de transparencia que viene a coadyuvar en el procedimiento de calificación que realiza el registrador. Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación con el artículo 24 del Reglamento a esa Ley, que es Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, el cual, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre signos distintivos, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el calificador, corresponden a los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros: el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor. En referencia a este examen, se señala que: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de*

especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199).

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>MSProDiscuss</i>	<i>ProDisc</i>
<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>166554</i>
<i>Marca</i>	<i>de Servicios</i>	<i>de Fábrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Servicios médicos, a saber proporcionar información médica y de seguimiento para la detección de la progresión de la enfermedad en el campo de la neurología</i>	<i>Servicios de Cirugía y servicios de cirujanos, servicios médicos</i>
<i>Clase</i>	<i>44</i>	<i>44</i>
<i>Titular</i>	<i>NOVARTIS AG</i>	<i>SYNTHES GMBH</i>

Para determinar la registrabilidad del signo es preciso primero cotejarlo con la marca inscrita. Debe subrayarse que, en el caso de análisis, ambas marcas, la solicitada “**MSProDiscuss**” y la inscrita “**PRODISC**” son denominativas, pero ha de observarse que, aunque la pedida coincide en 7 letras con la inscrita, la ubicación y acomodo de éstas dentro de la denominación hace que se diferencien tanto gráfica como fonéticamente. El elemento preponderante que indica el Registro de la Propiedad Industrial sea la palabra PRODISC, no generaría riesgo de confusión, pues las letras “MS” que inician la marca pedida junto con el final “uss”, la diferencian y le dan suficiente distintividad para poder coexistir dentro del mercado, sin causar los riesgos mencionados. Desde el punto de vista ideológico, los signos resultan ser de fantasía y carecen de significado, lo que imposibilita su confusión. Bajo ese conocimiento existen más diferencias que semejanzas entre los signos que se confrontan, lo que da como resultado que el propuesto presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda

coexistir registralmente con la inscrita, sin que la marca solicitada pueda tener la posibilidad de generar riesgo de confusión.

Siendo los signos cotejados diferentes entre sí, basta con ello para continuar con el conocimiento de este proceso, sin embargo, es necesario indicar por parte de esta Autoridad, que los servicios que pretende proteger la marca pedida “**MSProDiscuss**” por la empresa **NOVARTIS AG**, son: “Servicios médicos, a saber, proporcionar información médica y de seguimiento para la detección de la progresión de la enfermedad en el campo de la neurología “. De ellos se colige que éstos se basan en una herramienta dirigida a la investigación e información médica, para que los profesionales de la salud la utilicen en la práctica clínica a fin de educar y sensibilizar sobre el riesgo de enfermedades neurológicas; mientras que la marca “**ProDisc**” inscrita por **SYNTHES GMBH**, se diferencia por la protección de “*Servicios de Cirugía y servicios de cirujanos, servicios médicos*”. Vemos entonces como la pedida es de investigación y la inscrita es referida a la práctica de la cirugía. Son servicios diferentes que realizan marcas disímiles.

Consecuentemente, al establecerse que los signos tanto en sus elementos gráficos, fonéticos como ideológicos son diferentes, al igual que los servicios que cada una protege y distingue, conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos.

Así las cosas, y efectuado el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, y el estudio de los agravios de la empresa apelante, este Tribunal considera que no existe prohibición aplicable a la marca solicitada, procediendo a revocar la resolución de las 11:58:20 horas del 30 de agosto del 2019, declarando con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **NOVARTIS AG**, sobre la solicitud de inscripción de la

marca de servicios **MSProDiscuss** en clase 44 de la clasificación internacional.

SÈTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOVARTIS AG**, contra la resolución final venida en alza, la cual se revoca.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:58:20 horas del 30 de agosto del 2019, la que en este acto **se revoca** para que continúe con el trámite de su solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MSProDiscuss**”, que protege y distingue en clase 44 internacional “Servicios médicos, a saber proporcionar información médica y de seguimiento para la detección de la progresión de la enfermedad en el campo de la neurología”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.** -

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33