



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2010-0968-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción “CATOFOS” (05)

BAYER ANKIENGESELLSCHAFT, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 3673-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1111-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas con cincuenta minutos del trece de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de 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 **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en 51368 Leverkusen, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, treinta y tres segundos del cuatro de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil cinco, el señor Esteban Montero Coto, mayor, casado una vez, comerciante, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos treinta y ocho-setecientos setenta y cinco, vecino de Cartago, Barrio Carrez, de la entrada principal, cincuenta metros este y cincuenta metros norte, en su condición de apoderado



generalísimo sin límite de suma de la **INVERSIONES MONTECO DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero sesenta y siete mil seiscientos sesenta y seis, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**CATOFOS**”, bajo el expediente de origen número 3673-05, para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “restituyente vitamínico de uso veterinario..

SEGUNDO. Que la solicitante según consta en la certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional visible al folio 101 al 103 y documento visible al folio 117 al 132 del expediente, transfirió en fecha 3 de abril de 2006, entre otras marcas, la marca “**CATOFOS**” a la sociedad **AGROVET MARKET S.A.**, movimiento que quedó asentado en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 21 de abril de 2006.

TERCERO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días seis, siete y ocho de octubre de dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento noventa y cuatro, ciento noventa y cinco y ciento noventa y seis, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de noviembre de de dos mil nueve, suscrito por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, presenta oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**CATOFOS**” presentada por la representación de **INVERSIONES MONTECO DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA**, dicha oposición la sustenta en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, seis minutos, treinta y tres segundos del cuatro de octubre de dos mil diez, resuelve declarar sin lugar la oposición presentada por la representación de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, y en su lugar acoge la solicitud de inscripción de la marca “**CATOFOS**” impulsada por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de



apoderada de **AGROVET MARKET S.A.**

QUINTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, impugnó, el ocho de noviembre de dos mil diez, mediante el recurso de apelación, la resolución supra citada, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las once horas, diez minutos, siete segundos del dieciséis de noviembre de dos mil diez, admite el recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas del veintidós de marzo, expresó agravios.

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez 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 Díaz Díaz , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados tiene el Registro en la resolución apelada, indicándose, que por su orden el hecho probado primero y segundo encuentra su sustento de folios 2, 50 al 54 y 28 al 30, 146 al 147 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considera que entre las marca enfrentadas “CATOFOS” y “CATOSAL”, existen diferencias gráfica, fonética e ideológica que permiten disuadir todo riesgo de confusión entre los signos bajo estudio, por lo que se determina que la marca “CATOFOS”, no infringe ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, ya que la misma goza de suficiente distintividad que le permite coexistir registralmente, razones por las cuales consideró declarar sin lugar la oposición presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la solicitud de inscripción de la marca “CATOFOS” presentada por el señor **Esteban Montero Coto**, en representación de **INVERSIONES MONTECO DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA**, y acoge la solicitud de inscripción de la marca “CATOFOS”.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de expresión de agravios argumenta que es arbitrario y subjetivo el análisis que realiza la Oficina de Marcas en el apartado del Considerando Tercero, en donde es el registrador el que decide dónde va a colocar la “sílabas tónica” de las marcas en conflicto, y frente a este razonamiento, decide que ambas marcas pueden existir en el mercado. Olvida totalmente el examinador el principio de especialidad, el cual en este caso ha infringido, ya que ambas marcas van a proteger un “Producto Veterinario”, y ambas marcas tienen una raíz idéntica “CATO” lo que en doctrina se ha señalado como un indicador de confusión en marcas encontradas en una misma clase. Aduce, que permitir un registro como “CATOFOS” es altamente peligroso ya que evidentemente el consumidor al observar la marca, asumirá que se trata del producto “CATOSAL” propio de mi representada, o bien que se trata de otro producto propio de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT por la forma como la marca está gramaticalmente y fonéticamente estructurada. Por lo que solicita revocar la resolución apelada,

CUARTO. COTEJO MARCARIO DEL SIGNO SOLICITADO “CATOFOS” Y LA MARCA INSCRITA “CATOSAL”. Corresponde destacar que las marcas enfrentadas



resultan meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico o visual**, salta a la vista que las marcas opuesta y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, si bien ambos signos inician con la misma raíz “CATO”, la terminación de ambos vocablos es diferente “FOS” marca solicitada y “SAL” signo inscrito, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas en virtud que a pesar que en su inicio (raíz) comparten las mismas letras, lo cierto es que la impresión que producen las marcas en su conjunto es muy distinta.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético o auditivo**, por la estructura, el impacto sonoro, la conformación en conjunto de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente por el sonido final de cada una de ellas sea “FOS” vs “SAL”, diferencia que permite su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los términos “CATOFOS” y “CATOSAL”, fonéticamente, resultan muy diferentes para el público consumidor. Y desde un punto de vista **ideológico o conceptual**, como ambos signos resultan de fantasía carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Órgano **a quo** en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Al respecto, resulta importante destacar, que si bien, los



productos que identifican los signos enfrentados van destinados al aspecto veterinario, lo principal del caso, es que en tratándose de la adquisición de productos veterinarios, siempre hay un grupo consumidor específico, el cual al momento de adquirir los productos, obviamente, tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial, por lo que no existe la posibilidad de confusión por parte del público consumidor a la hora de comprar los productos de uno y otro signo, de ahí, que este Tribunal no comparte lo manifestado por la recurrente cuando señala que “ (...) *ES CLARO que la marca “CATOFOS” crear confusión en el público consumidor, pues es evidente que pensarán que se trata del mismo producto, partiendo de la premisa que los consumidores podrían encontrarse en una situación, en la cual tenga ambos productos para discernir o no adquiriendo el que iba a adquirir, o lo que es lo peor, imaginar que efectivamente es el que pertenece a BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.*”, ni tampoco comparte lo dicho por la apelante cuando indica que “*Queda entonces en una posición ventajosa el solicitante, ya que los consumidores asociarán automáticamente la marca “CATAFOS” con la marca inscrita “CATOSAL” ya que protegen los mismos productos.*”

Por otra parte, considera este Tribunal que el hecho que la marca solicitada pretenda proteger “**productos veterinarios**” al igual que la marca inscrita, y estos se encuentren en la misma clase, tal y como lo indica la recurrente, al respecto, cabe resaltar, que ello no se constituye en un elemento esencial para decir que los signos cotejados son similares, esto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además, debe tomar en consideración la apelante lo que expresamente establece el ordinal 8 inciso a) de la Ley de Marcas, en el sentido que para que exista un derecho de un tercero afectado las marcas deben ser idénticos o similares y los productos iguales o relacionados, y en el caso que nos ocupa, la regla de dicho artículo no se da, por lo que el signo pretendido “**CATOFOS**” puede coexistir registralmente junto con la marca inscrita “**COTOSAL**”.

En virtud de lo expuesto, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se



comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético o ideológico, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, treinta y tres segundos del cuatro de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para acoger la inscripción de la marca de comercio “**CATOFOS**” en clase 5 de la Clasificación, Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, treinta y tres segundos del cuatro de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para acoger la



inscripción de la marca de comercio “CATOFOS” en clase 5 de la Clasificación, Internacional de Niza. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38