



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1343-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SERVYCAL (DISEÑO)

F. HOFFMAN-LA ROCHE AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10717-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 212-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del diecisiete de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Ffaith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, Santa Ana, Centro Empresarial Forum, Edificio C, segundo piso, portadora de la cédula de identidad número uno-mil ciento setenta y cuatro-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderada especial de **SERVYCAL S.A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Argentina, domiciliada en Vicente López 1090, B1040EUP (Martínez) Pcia. De Buenos Aires, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cuatro minutos, catorce segundos del veintidós de junio de dos mil nueve..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de agosto de dos mil siete, la Licenciada **Kristel Ffaith Neurohr**, soltera, vecina de San José, Santa Ana, Centro Empresarial Forum, edificio C, oficina uno C uno en su condición de gestora de negocios, solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



SERVYCAL (DISEÑO)

en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

Posteriormente, la representación de la empresa referida, mediante escrito de fecha diez de julio de dos mil nueve visible al folio cincuenta y siete del expediente limitó la lista de productos a: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

Consecuentemente, dicha representación, mediante escrito presentado ante este Tribunal el ocho de febrero de dos mil diez, limita la lista de productos mencionada anteriormente a: productos farmacéuticos (a excepción de una preparación farmacéutica para el tratamiento y la prevención de la obesidad) y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días nueve, diez y once de setiembre de dos mil ocho, en las Gacetas números ciento setenta y cuatro, ciento setenta y cinco y ciento setenta y seis, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad



F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**SERVYCAL (DISEÑO)**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto su representada tiene inscritas las marcas “**XENICAL**”, Acta N° **85.972** y “**XENICAL (DISEÑO)**”, Acta N° **110.056**, ambas en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, siendo, que al folio ochenta y uno del expediente la representación de la sociedad **F. HOFFMAN-LA ROCHE AG.**, desistió de la oposición indicada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, treinta y cuatro minutos, catorce segundos del veintidós de junio de dos mil nueve, dispuso: “**POR TANTO (...)** se resuelve: Se declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **F. HOFFMANN LA-ROCHE AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SERVYCAL S.A.**, en relación a los siguientes productos: “*productos farmacéuticos, veterinarios, presentada por **Kristel Faith Neurohr**, en representación de **SERVYCAL S.A.**, la cual se acoge para proteger solamente los siguientes productos: “*productos higiénicos, sustancias dietéticas para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas (...)*”.*

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, y la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de **SERVYCAL S.A.**, por su orden, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de julio y el diez de julio, ambos del dos mil nueve, interpusieron recurso de apelación, contra la resolución dictada por el Registro a las ocho horas, treinta y cuatro minutos, catorce segundos del veintidós de junio de dos mil nueve, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, diecinueve minutos, veinticinco segundos del quince de julio de dos mil nueve admite los recursos de apelación. No obstante, la representación de la sociedad **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, por escrito recibido en este



Tribunal a las trece horas, cincuenta y cinco minutos del quince de abril de dos mil diez, visible al folio ciento cuarenta y ocho, manifestó que su representada desistía del recurso de apelación interpuesto contra la resolución supra citada, sucediendo, que este Tribunal con fundamento en el artículo 208 del Código Procesal Civil, relacionado con los numerales 337 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, toma nota del desistimiento aludido y del desistimiento de la oposición, no obstante, este Tribunal entra a analizar el caso bajo estudio por considerar que existe un interés público relevante como es el caso de la protección al consumidor.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan 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 previo la deliberación de rigor.

Redacta el Juárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos probados 1 y 2, los cuales encuentran fundamento en los folios 10 y 34, y 85 a 88 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. En la resolución final el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar parcialmente la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **F. HOFFMANN LA-ROCHE AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SERVYCAL**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en relación a los siguientes productos: “productos farmacéuticos y veterinarios”, presentada por la sociedad solicitante **SERVYCAL S.A.**, la cual



acoge para proteger solamente los siguientes productos: “productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción, por considerar que el consumidor al escuchar u observar la marca “**SERVYCAL (DISEÑO)**” será la de un producto para el tratamiento de esa parte del cuerpo “cerviz o vértebras cervicales”, efectivamente puede inducir a error al consumidor respecto del producto que está adquiriendo y su posible uso, por lo que no puede permitirse la inscripción para productos farmacéuticos y veterinarios debido al posible riesgo de confusión que generaría en el consumidor, y limita la lista de productos para los que no encuentran objeción alguna.

La sociedad solicitante y apelante “**SERVYCAL S.A.**”, aduce, que la marca solicitada ha sido admitida y registrada a nivel internacional, indica, que posteriormente aportará copia legalizada de los certificados de registro de las marcas que se encuentran registradas en el extranjero. En relación a las marcas registradas “Xenical y Xenical (Diseño)” y “Servycal” cuentan con los elementos de diferenciación gráfica, fonética e ideológica necesarios para evitar que se confundan los nuevos productos con los de las marcas ya inscritas, que impida la coexistencia registral de dichas marcas. Acerca de la supuesta confusión en el consumidor la doctrina y la jurisprudencia han confirmado tanto a nivel nacional como internacional que la importancia fundamental en la protección de tipo marcario es evitar riesgos al consumidor a la hora de llevar a cabo la escogencia de productos. El signo solicitado distingue productos distintos respecto a la marca registrada únicamente distingue un medicamento para combatir la obesidad y el signo solicitado pretende inscribir otro tipo de productos. Nuestra representada no está de acuerdo con lo resuelto por el Registro, en cuanto a eliminar de la lista de productos de la marca solicitada los: “productos farmacéuticos y veterinarios”; ya que bajo la marca “Servycal” se comercializan diferentes tipos de productos farmacéuticos. En este caso lo procedente es eliminar de la lista de productos: las sustancias dietéticas para uso médico, lo cual está de acuerdo en aceptar la compañía Servycal, S.A. Ya que estos serían los productos que pudieran llegar a confusión. Aunque tal y como ha quedado demostrado, esto es imposible. Protegería únicamente la marca



Servycal: “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Indica, en su escrito de expresión de agravios, que la sociedad oponente presentó un escrito ante el Registro de la Propiedad Intelectual indicando que desiste formalmente de la oposición presentada, adicionalmente solicitó a esa Oficina que no se eleve el presente asunto. El Registro emitió una resolución donde conoció el escrito aportado por la compañía oponente e indicó que tenía por desistido el trámite de la oposición.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
XENICAL (DISEÑO)	SERVYCAL (DISEÑO)
Productos	Productos
Clase 05: Preparaciones farmacéuticas contra obesidad y agentes reductores de lípido. XENICAL Clase 05: Productos farmacéuticos contra la obesidad, agentes y reductores de lipos.	Clase 05: Farmacéuticos (a excepción de una preparación farmacéutica para el tratamiento y la prevención de la obesidad) y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas



	y herbicidas.
--	---------------

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, se observa, que en el orden *gráfico* las marcas inscritas, la primera es mixta, se acompaña de un diseño y la segunda es denominativa, la marca solicitada es mixta, también va unida a un diseño, desde el punto denominativo, los signos solicitado e inscritos tienen en común solamente la terminación “CAL”, ya que las palabras con que inicia cada una de ellas, es diferente, nótese, que las inscritas están constituidas al inicio por las palabras “XENI” y la solicitada inicia con la palabra “SERVY”, éstas últimas, acentúan la diferencia entre la marca solicitada y las inscritas, por lo que se encuentra suficiente diferencia en el nivel gráfico, de ahí, que las marcas enfrentadas no resultan semejantes, además, su diseño es diferente.

Respecto al nivel *fonético*, es importante señalar, que a pesar que las denominaciones de los signos inscritos y el solicitado terminan con un sufijo similar “CAL”, el radical “SERVY” y “XENI” con que inicia cada uno de los signos es diferente, por lo que la pronunciación de cada una de las expresiones son distintas. Desde el punto de vista *ideológico* no existe similitud entre los signos enfrentados.

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica, fonética e ideológicamente no existe similitud entre el signo solicitado y los inscritos, de ahí, que lleva razón la apelante cuando destaca en su escrito de apelación que “(...) *NO* existe similitud, la marca propuesta por mi representada posee elementos diferenciadores”. No obstante, y a pesar, de que existen esas diferencias entre las denominaciones de uno y otro signos, este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la marca solicitada no puede ser objeto de registro, en todos los productos solicitados por razones intrínsecas, que de seguido se exponen.



CUARTO. CARÁCTER INTRÍNSECO DEL SIGNO PRETENDIDO “SERVYCAL (DISEÑO)”. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978.

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.” (el destacado con negrita y subrayado no es del original).

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254, itálica del original, subrayado nuestro.



Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.



En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Entonces, siendo el signo propuesto como marca de fábrica y comercio **“SERVYCAL (DISEÑO)”**, y a pesar de las variaciones ortográficas incluidas como las consonantes “S”, “V” y “Y”, dicho término se relaciona directamente con la expresión **“CERVICAL”** que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 508, se define, *“cervical. (Del lat. Cervicális). Adj. Perteneciente o relativo a la cerviz. //2. F. pl Vértebras cervicales”*, cuyo significado como puede apreciarse, se refiere a la cerviz y a las vértebras cervicales. La palabra **“cerviz”**, conforme al Diccionario citado, p. 509, se define *“cerviz (...) parte dorsal del cuello, que en el hombre y la mayoría de los mamíferos consta de siete vértebras, de varios músculos y de la piel”*.

De lo expuesto, tenemos, que el signo marcario solicitado, evoca un tipo específico de producto, cual es el relacionado con lo **“cervical”**, de ahí, que cuando uno de los signos cotejados hace una evocación fuerte y directa en la mente del consumidor y la otra no como es el caso de la marca inscrita **“XENICAL”**, el consumidor se va a anudar alrededor a esa evocación, lo que va a



facilitar que esa marca se distinga gráfica, fonética e ideológicamente de la otra marca que no invoca lo “**cervical**”. La marca pretendida “**CERVYCAL**”, es designativa de un producto, aspecto que puede llevar a engaño al consumidor, ya que éste asociará esa denominación con lo “**cervical**”, cuando la lista de productos a proteger y distinguir con esa marca, según lo indica la sociedad apelante **SERVYCAL S.A.**, en virtud de la limitación que hizo de la lista de productos visible al folio ciento diecinueve y veinte del expediente, a: *productos farmacéuticos (a excepción de una preparación farmacéutica para el tratamiento y la prevención de la obesidad) y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicida*, y por eso, en aras de proteger al consumidor debe restringirse esa marca a los productos que sugiere, resultando registrable, sí los productos farmacéuticos y veterinarios (a excepción de una preparación farmacéutica para el tratamiento y la prevención de obesidad), que intenta distinguir se limitan según la solicitud presentada a: **productos farmacéuticos y veterinarios relacionados con lo “cervical”**, ello, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 7), y párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000.

Por las consideraciones expuestas, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, “**CERVYCAL (DISEÑO)**, no resulta engañosa para el consumidor sí los productos “farmacéuticos y veterinarios (a excepción de una preparación farmacéutica para el tratamiento y la prevención de la obesidad)”, como se señaló anteriormente, se limitan según la solicitud presentada a: *productos farmacéuticos y veterinarios relacionados con lo cervical*, siendo registrable respecto a esos productos, ya que al evocar la marca solicitada lo “**cervical**” solo se admite para este tipo de productos y se excluye para proteger al consumidor de eventual confusión de su uso para productos farmacéuticos y veterinarios no relacionados con el tratamiento de lo “**cervical**”, de ahí, que este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la sociedad recurrente **SERVYCAL S.A.**, en



contra de la resolución impugnada, la que se revoca parcialmente, para que se continúe con la inscripción de la marca, en lo referente a dichos productos.

Con respecto a los demás productos que pretende distinguir la marca “**CERVYCAL**”, a saber, *productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas*, este Tribunal confirma lo dispuesto por el Registro, ya que dicho signo resulta inscribible para los productos indicados, por cuanto es criterio de esta Instancia que la marca solicitada frente a esos productos se constituye en una marca arbitraria, siguiendo para ello el concepto esbozado por el autor Carlos Fernández Novoa, que nos dice: que la marca arbitraria es aquella:

“... cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto.” (Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, pág. 209).

En el caso bajo estudio, el signo “**CERVYCAL (DISEÑO)**” no guarda relación con la naturaleza de los productos indicados anteriormente, por ello resulta arbitraria. Dicha arbitrariedad es la que le otorga el carácter distintivo al signo, lo cual le da la fuerza intrínseca necesaria para constituirse en un registro de marca, por lo que este Tribunal en lo relativo a estos productos confirma lo dispuesto por el Registro en la resolución impugnada

QUINTO. Alega la sociedad solicitante y apelante, que la marca “**SERVYCAL**” ha sido admitida y registrada a nivel internacional. Sobre el registro del signo en otros países, debemos recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comenta la doctrina argentina, la cual resulta aplicable 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 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.”

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometán al



Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas.

Por otra parte, alega la representación de la sociedad **SERVYCAL S.A.** a folio 136 del expediente, que la sociedad opositora presentó un escrito ante el Registro de la Propiedad Industrial mediante el cual indicaba que desiste formalmente de la oposición, y adicionalmente solicitaba que no se elevara el presente asunto. Además señala, que el Registro de la Propiedad Industrial emitió una resolución donde conoció el escrito aportado por la compañía oponente y tiene por desistido el recurso. En relación a este punto, cabe resaltar, que es cierto lo manifestado por la representación de la sociedad apelante, sin embargo, se advierte, que también es cierto, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, seis minutos, cuarenta y un segundos del cinco de octubre de dos mil nueve, visible a folio 83 del expediente, resuelve *“Anular auto de las quince horas veintisiete minutos veintitrés segundos del primero de setiembre de dos mil nueve que admite el desistimiento (...) y se ordena el envío del expediente al Tribunal Registral Administrativo para su respectivo trámite”*, ello, por cuanto, en el momento que admitió dicho desistimiento, ya había notificado la resoluciones mediante el cual admitía ante este Tribunal los recursos de apelación (Ver folios 76 a 77 vuelto y 78 a 79 vuelto). En virtud de lo indicado, y a pesar, que la oposición fue desistida dado que el interés del consumidor prevalece en estos casos, es que este Tribunal procede a realizar el anterior análisis.

La sociedad solicitante y apelante, a folios ciento diecinueve y ciento veinte del expediente procede a limitar nuevamente la lista de productos presentada con la solicitud de inscripción de la marca **“SERVYCAL”**, a: *“Productos farmacéuticos (a excepción de una preparación farmacéutica para el tratamiento y la prevención de la obesidad) y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales,*



desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, con el afán de que la marca pretendida sea inscrita, en cuanto a los productos “farmacéuticos (a excepción de una preparación farmacéutica para el tratamiento y la prevención de la obesidad)”, sin embargo, considera este Tribunal, que a pesar de la limitación realizada por la recurrente, la marca sigue estando dentro del campo de los productos farmacéuticos y veterinarios, y el signo en relación a dichos productos resultaría engañoso, no obstante, y conforme a lo expresado por este Órgano de Alzada, en el considerando cuarto de la presente resolución, la marca “**SERVYCAL (DISEÑO)**” es factible de inscripción sí se limitan los productos farmacéuticos (a excepción de una preparación farmacéutica para el tratamiento y la prevención de la obesidad) y veterinarios”, de la solicitud presentada **solamente a: productos farmacéuticos y veterinarios relacionados con lo cervical.**

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, del doce de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de **SERVYCAL S.A.**, en contra de la resolución dictada a las ocho horas, treinta y cuatro minutos, catorce segundos del veintidós de junio de dos mil nueve, la que en este acto se **revoca parcialmente**, por las razones aquí dichas, para que se continúe con la inscripción de los productos que pretende proteger la marca solicitada “**SERVYCAL (DISEÑO)**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, debiendo limitarse los productos de la solicitud presentada a saber, productos “farmacéuticos y



veterinarios (a excepción de una preparación farmacéutica para el tratamiento y la prevención de la obesidad)”, **solamente para productos farmacéuticos y veterinarios relacionados con lo cervical**. En lo que respecta a los demás productos que la sociedad mencionada aspira amparar con la marca solicitada, sean, los *productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas*, ésta resulta registrable, por lo que este Tribunal en este acto confirma lo resuelto por el Registro en la resolución supra citada. 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 para lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55