



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0946-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “SYSTANE”

NOVARTIS AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4323-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 222-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos, treinta y seis segundos del veintidós de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de mayo de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“SYSTANE”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, diez minutos, treinta y seis segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con resuelto, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 09 de octubre de 1985 y vigente hasta el 09 de octubre de 2015, la marca de fábrica “**SYSTHANE**”, **Registro No. 65793**, cuyo titular es la empresa DOW AGROSCIENCES LLC., para proteger y distinguir, en **Clase 05** de la nomenclatura internacional: “*fungicidas*” (ver folio 19).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta “*SYSTANE*” en relación con la inscrita a nombre de otro titular “*SYSTHANE*” comprueba que hay similitud gráfica y fonética, aunado a que ambas protegen o pretenden proteger productos similares, relacionados y ubicados en la misma clase; es decir, no existen diferencias suficientes que aporten una distintividad considerable y permita su coexistencia registral, dado que puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta su inconformidad con la resolución apelada indicando que se encuentran registradas otras marcas denominadas “*SYSTANE*”, las cuales ya fueron adquiridas por su representada y que han coexistido en el mercado de manera pacífica con la marca “*SYSTHANE*” desde hace casi diez años. Agrega el apelante que el signo que solicita es perfectamente distinguible del inscrito, tanto por su presentación gráfica y su pronunciación, como en la diferencia en sus productos, facilitado por el factor de la coexistencia actual en el mercado. Con fundamento en dichos alegatos, solicita a esta Autoridad sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizada la marca solicitada, concluye este Órgano Superior que el signo propuesto es idéntico, tanto a nivel gráfico como fonético con el inscrito y por ello no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito a nombre de otro titular, siendo que, tal como afirma el Registro a quo, no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares, relacionados y ubicados en la misma Clase 05.

No resulta de recibo lo alegado, en el sentido que su titular ostenta el registro de otras marcas con idéntica denominación. Al respecto, debe recordar el recurrente que para resolver el presente asunto, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben basarse únicamente en los autos que constan dentro de este expediente, sin que el análisis pueda extenderse a otros casos, que resultan ajenos a éste por cuanto fueron resueltos en sus respectivos expedientes.



Por las anteriores consideraciones, este Tribunal coincide con el criterio legal expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial y por ello toma la decisión de confirmar la resolución dictada a las catorce horas, diez minutos, treinta y seis segundos del veintidós de agosto de dos mil doce y en consecuencia declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos, treinta y seis segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se rechace el registro del signo “**SYSTANE**”. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33