



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010--0227-TRA-PI**

**Oposición de solicitud de marca de fábrica “BONFIBRA” (5)**

**NOVARTIS AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5004-09 )**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 355-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las doce horas con veinticinco minutos del ocho de setiembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gudián**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de la sociedad **NOVARTIS AG**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos, diez segundos del diecinueve de enero de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de junio de dos mil nueve, la señora **Gloria Elena Herrera Gutiérrez**, mayor, casada una vez, publicista, vecina de San José, Pavas, Urbanización Roma Oeste, del Súper Roma, 50 oeste y 75 norte, en su condición de apoderada especial registral de **PROCAPS S.A.**, sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Colombia, domiciliada en calle 80, No. 78B-201, Barranquilla, Atlántico, Colombia, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BONFIBRA**”, en **clase 5** 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 improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales, fungicidas y herbicidas.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días treinta y treinta y uno de julio y 3 de agosto de dos mil nueve, en las Gacetas números, ciento cuarenta y siete, ciento cuarenta y ocho y ciento cuarenta y nueve, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en la condición de apoderado de **NOVARTIS AG.**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica “**BONFIBRA**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de **PROCAPS S.A.**, por considerar que dicha marca es semejante a la de su representada.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta y cinco minutos, diez segundos del diecinueve de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la oponente, y acoge la solicitud de inscripción de la marca “**BONFIBRA**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **PROCPAS S.A.**

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de febrero de dos mil diez, el representante de la sociedad **NOVARTIS AG**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución referida anteriormente, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y cuatro minutos, diez segundos del primero de marzo de dos mil diez, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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.** Este Tribunal acoge como hechos probados los indicados en la resolución apelada, constante a folios cuarenta y cinco al cuarenta y seis, y folios tres vuelto y setenta y tres del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados relevantes en la decisión de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la oposición interpuesta por el representante de la sociedad **NOVARTIS AG**, y acoge la solicitud de inscripción de la marca **“BONFIBRA”** presentada por la representación de **PROCAPS S.A.**, por considerar, que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico la marca solicitada **“BONFIBRA”**, goza de distintividad frente a la marca oponente y no se afecta la salud pública como lo indica el oponente, razones por las cuales ambas pueden coexistir registralmente en el mercado.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que desde el punto de vista gráfico, ambas marcas comparten la raíz “fibra”, siendo que como claramente se puede notar ambos términos están compuestos de un prefijo que contiene el mismo significado. Según el Diccionario digital.com el prefijo italiano BENE significa al español “bien” y el prefijo BON significa “buen”, por lo tanto el significado de la marca es el mismo en ambos casos al ser dos adjetivos calificativos sinónimos BENEFIBRA - FIBRA BIEN y BON FIBRA-FIBRA BUENA. Que la afirmación que hace el



Registro en cuanto “Que fonéticamente los signos resultan, diferentes no hay posibilidad de que el consumidor se confunda, al igual que ideológicamente, ambas marcas pueden evocar el concepto de productos de fibra de la clase 05, pero esto no las hace semejantes” carece de fundamento jurídico, ya que no estamos ante dos marcas evocativas, ya que las dos emanan un concepto directo y concreto sobre el producto que distingue y protegen, por lo tanto, conceptualmente si son similares.

**CUARTO. SOBRE LOS SIGNOS MARCARIOS IDÉNTICOS O SIMILARES.** De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los



productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual**–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Entrando en materia de comparación entre marcas, se presenta el siguiente cuadro fáctico. Se observa, que la marca solicitada “**BONFIBRA**” es denominativa, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita “**BENEFIBRA**”, que es también denominativa, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (Ver folios 45 y 46).

Dicho lo anterior, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE
----------------	-----------------------



	INSCRIBIR
BENEFIBRA	BONFIBRA
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
<b>Clase 5:</b> productos farmacéuticos, veterinarios y sanitarios, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos, materias para empastar los dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas.	<b>Clase 5:</b> 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 improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

En la resolución recurrida, el Registro establece que desde el punto de vista gráfico, ambas marcas comparten la raíz “fibra”, pero el resto del término de cada una es muy distinto (BON-BENE), por lo que no se ve posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que gráficamente el signo solicitado cumple con la función diferenciadora. No comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él *a quo* en la resolución recurrida en alzada, ya que efectivamente lleva razón el oponente al manifestar que “*Sobre esta afirmación, debemos manifestar que estamos en desacuerdo con el Registro, al no ser cierto que desde el punto de vista gráfico los dos términos solamente comparten la raíz fibra, siendo que como claramente se puede notar ambos términos están compuestos de un prefijo que contiene el mismo significado*”, de ahí, que considera este Tribunal que el signo pretendido “**BONFIBRA**”, tiene



similitud con respecto al signo inscrito “**BENEFIBRA**” propiedad de la sociedad **NOVARTIS AG**, ya que como puede observarse la única diferencia de la marca solicitada con respecto a la inscrita es la vocal “**o**”, y no contener dentro de la denominación la vocal “**e**”, diferencia que no resulta suficiente, por lo que no existe una distinción que permita su coexistencia registral, siendo, tal es su semejanza que podría causar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al momento de adquirir los productos que pretende distinguir la solicitada y los que distingue la inscrita, ya que los productos de una y otra marca resultan sumamente parecidos.

Derivado de la semejanza recién destacada, y porque presentan una estructura gramatical casi idéntica, desde un punto de vista fonético ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, ocurriendo que la única diferencia recién destacada (la vocal “**o**” y no contener la vocal “**e**”), no es suficiente para que la marca solicitada pueda coexistir en el mercado junto a la marca inscrita.

Y desde un punto de vista ideológico, los vocablos bajo estudio guardan similitud, ya que las dos palabras que conforman tales denominaciones, a saber, por su orden: “**BON-FIBRA**” y “**BENE-FIBRA**”, las raíces de ambas signos son italianas, y el vocablo “**fibra**” es del idioma castellano, la raíz “**BON**” traducida al español significa “**BUEN**” y la raíz “**BENE**” significa “**BIEN**”, por lo que una y otra palabra son sinónimos, y, “**FIBRA**” según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001, p. 1052, se define “*fibra. (Del lat. Fibra). (...) // 4. Raíces pequeñas y delicadas de las plantas*, por lo que en su conjunto, el signo solicitado se traduce al español como “**BUENA FIBRA**”, y el signo pretendido “**FIBRA BIEN**”,

De acuerdo a lo anterior, tenemos, que existe una gran similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca solicitada y la marca inscrita propiedad de **NOVARTIS AG**. Además se advierte, que los productos que pretende proteger la marca solicitada y los que distingue la marca inscrita son parecidos, encontrándose directamente relacionados, lo que puede provocar un inminente riesgo de confusión y asociación; siendo que permitir la coexistencia registral de los signos

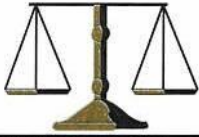


distintivos enfrentados puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Así las cosas, el signo solicitado **“BONFIBRA”**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, así como un aprovechamiento injusto del prestigio signos inscrito, tal y como se infiere del artículo 8 incisos a) y b), 25 incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 inciso e) del Reglamento de la Ley de Marcas.

Aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, los cuales pueden además asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher**





**Gurdián**, en su condición de apoderado especial de **NOVARTIS AG.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos, diez segundos del diecinueve de enero de dos mil diez, la que en este acto se revoca, por las razones aquí dichas, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**BONFIBRA**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la Licenciada **Gloria Elena Herrera Gutiérrez**, en su condición de apoderada especial registral de **PROCAPS S.A.**

En consecuencia, es criterio de este Tribunal, que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica “**BONFIBRA**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sería consentir un perjuicio a la sociedad titular del signo distintivo inscrito y por otro lado afectaría también al consumidor promedio con la confusión y riesgo de asociación que se puede producir, tal y como se indicó supra.

Además, y conforme al análisis realizado supra, considera este Tribunal que la marca pretendida “**BONFIBRA**” es *descriptiva*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto, y más aún la característica de los productos marcados, por lo que considera esta Instancia que también resulta aplicable el **inciso d) del artículo 7** de la Ley de Marcas, en concordancia con el inciso **g)** del numeral citado, por cuanto no estamos en presencia de una marca que posea el elemento esencial que debe caracterizar a una marca, cual la de ser distintiva respecto de los productos que pretende identificar.

**SSEXTO.** Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, “**BONFIBRA**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no es registrable por no tener suficiente aptitud distintiva intrínseca y extrínseca.

**SÉTIMO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado especial de **NOVARTIS AG**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos, diez segundos del diecinueve de enero de dos mil diez, la que en este acto se revoca por las razones aquí dichas, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**BONFIBRA**”, en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la Licenciada **Gloria Elena Herrera Gutiérrez**, en su condición de apoderada especial registral de **PROCAPS S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina 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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**

### **MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCEROS**

**TG. Marcas inadmisibles por derecho de terceros**

**TNR. 00.41.36**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas inadmisibles por derecho de terceros**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca descriptiva**

**TE. Marca con falta distintiva**

**TG. Marca con falta distintiva**

**TG. Marca inadmisible**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA DESCRIPTIVA**

**TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.60.74**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**