

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0734-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo & GO**

**Marcas y otros signos**

**Novartis AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2594-2011)**

***VOTO N° 0440-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del veinte de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Harry Zürcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Novartis AG., organizada y existente de conformidad con las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiocho minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintiocho de julio de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil once, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, representando a la empresa Novartis AG, solicita se inscriba como marca de servicios el signo **& GO**, en la clase 41 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de educación y formación en el sector sanitario, incluyendo el centro, médico, enfermera, psicólogo, psiquiatra, trabajadores sociales, pacientes y el apoyo a los parientes del paciente y programas benéficos relacionados con los trastornos del sistema nervioso central,

organización y dirección de clases, seminarios y talleres en el sector sanitario y en particular en relación con los trastornos del sistema nervioso central.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las nueve horas, veintiocho minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintiocho de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha diez de agosto de dos mil once, la representación de la empresa Novartis AG planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas de servicio a nombre de Millicom International Cellular S.A.:

- 1- **GO**, registro N° 195166, vigente hasta el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional educación y entretenimiento (folios 26 y 27).



2- , registro N° 195162, vigente hasta el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional educación y entretenimiento (folios 28 y 29).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay identidad entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de relación en los servicios, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los servicios son diferentes, lo cual permite la coexistencia registral.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
GO		& GO
Servicios	Servicios	Servicios

Clase 41: educación y entretenimiento	Clase 41: educación y entretenimiento	Clase 41: educación y formación en el sector sanitario, incluyendo el centro, médico, enfermera, psicólogo, psiquiatra, trabajadores sociales, pacientes y el apoyo a los parientes del paciente y programas benéficos relacionados con los trastornos del sistema nervioso central, organización y dirección de clases, seminarios y talleres en el sector sanitario y en particular en relación con los trastornos del sistema nervioso central
---------------------------------------	---------------------------------------	---

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato,**

**Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe un alto grado de similitud entre los signos, cuyo elemento central en común es la palabra “GO”, adicionada en la solicitud por su uso junto al símbolo “&”, por lo tanto en tesis de principio se puede acordar la coexistencia registral si los servicios (según la precisión hecha anteriormente) son lo suficientemente dispares como para impedir que el consumidor se vea confundido en su acto de consumo. Pero tal disparidad no se encuentra presente, y más bien se pretende hacer distinguir con un signo prácticamente idéntico a servicios de educación, tal y como ya lo hacen las marcas registradas, no valiendo la precisión sobre la especialidad en el tipo de los servicios que se solicitan según los agravios del apelante, ya que los servicios de educación de las marcas inscritas no se encuentran limitados, y por lo tanto en su generalidad engloban a la especialidad de lo solicitado, haciendo probable que haya confusión, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección de los signos ya inscritos, artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado. Además, hay que tomar en consideración el hecho de que una de las marcas inscritas presenta un alto grado de aptitud distintiva, ya que combina elementos denominativos con gráficos que la hacen más particular.

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance del a protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar.” **Lobato, op. cit., pág. 301.**

Entonces, la sencillez del signo presentado para registro, constituido solo por elementos denominativos, actúa en su contra para acceder al registro solicitado.

Por todo lo anterior es que se encuentra que los signos cotejados no pueden coexistir en el ámbito registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zürcher Blen representando a la empresa Novartis AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiocho minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintiocho de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortíz Mora**



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*