



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0662-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica XALAR

NOVARTIS AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-10066)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 560-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las trece horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-532-390 vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veinte de julio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2014, el licenciado Francisco Muñoz Rojas, mayor, abogado, con cédula de identidad 1-1124-249 en su condición de apoderado especial de la empresa **PROCAPS S.A**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **XALAR** en clase 05 de la clasificación internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas ”.*



SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley se opuso el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veinte de julio de dos mil quince, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de NOVARTIS AG, contra la solicitud de inscripción de la marca XALAR; en clase 5 internacional; presentada por el apoderado especial de la sociedad PROCAPS S.A la cual en este acto se acoge...”***

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio del 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, los siguientes: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



- 1.- bajo el número de registro 175105, desde el 26 de mayo de 2008 y hasta el 26 de mayo del 2018, para proteger y distinguir en clase 5:” *Preparaciones farmacéuticas*” (folio 454).



2-XOLAIR bajo el número de registro 111988, desde el 26 de febrero de 1999 y hasta el 26 de febrero de 2019, para proteger y distinguir en clase 5:” *Productos farmacéuticos*”. (folio 452)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición planteada por el apoderado de la empresa **NOVARTIS AG** a la solicitud de inscripción del signo **XALAR**, por considerar que no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los agravios del apelante indica: 1) Que su representada tiene inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial los signos XOLAIR registro número 111988 y XOLAIR (Diseño) registro 175105 ambas para proteger en clase 5 “preparaciones farmacéuticas” que debido a la similitud entre el signo solicitado y los registrados, además de que protegen productos de la misma clase, la misma debe ser rechazada. 2) Que realizado el cotejo de los signos confrontados determina similitud gráfica, fonética e ideológica. 3) Señala que existe identidad de los productos y argumenta que los canales de distribución son los mismos y que el signo solicitado carece de distinción, originalidad y novedad.4) Solicita se acoja la apelación y se rechace el signo solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG** , y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.



De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que



el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="358 1077 475 1108" style="text-align: center;">XALAR</p> <p data-bbox="237 1157 597 1843">En clase 05 de la clasificación internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales;</i></p>	<p data-bbox="691 995 980 1031" style="text-align: center;">MARCA INSCRITA</p>  <p data-bbox="618 1297 1052 1444">En clase 5 internacional para proteger: <i>“preparaciones farmacéuticas”</i></p>	<p data-bbox="1101 995 1390 1031" style="text-align: center;">MARCA INSCRITA</p> <p data-bbox="1179 1077 1312 1108" style="text-align: center;">XOLAIR</p> <p data-bbox="1076 1157 1414 1297">En clase 5 internacional para proteger: <i>“productos farmacéuticos”</i></p>



<i>emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.</i>		
---	--	--

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la oposición presentada por el apoderado de la empresa **NOVARTIS AG** y acoger la solicitud de inscripción del signo solicitado **XALAR**.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”.*

Cabe resumir entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de



comercio propuesta “XALAR” en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, y los signos inscritos  y XOLAIR a diferencia de lo que indica el recurrente, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que la marca “XALAR” posee elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y lo vuelvan inconfundibles en el mercado, dado que los signos contrapuestos no son similares.

Respecto de los agravios planteados se debe señalar:

1) Que la doctrina y la jurisprudencia han confirmado el criterio de que, en caso de duda en cuanto a la semejanza entre signos, se protegerá la marca ya inscrita contra lo que se pretende inscribir. Respecto a este agravio se debe señalar que tal y como quedó indicado que realizado que fue el cotejo correspondiente, a este Tribunal no le queda duda alguna en cuanto a que, las diferencias que existen entre ambos signos son mayores que las similitudes. Así verbigracia, fonéticamente la marca solicitada suena o se oye como “salar” y la marca inscrita suena o se oye como “solair”; siendo además, que las diferencias en cuanto a las vocales “a” por “o” en la parte inicial del conjunto, y la inclusión de la vocal “i” en la parte final de la marca inscrita, establecen suficientes distintividad entre ambas.

2) Con relación al agravio que de acuerdo con el artículo 24 incisos d) y e) del Reglamento los signos en cuestión protegen productos de la misma clase, a los efectos de contestar este agravio, de previo, este órgano colegiado analiza que, habiendo recibido la prueba por parte del interesado u obligado procesal, y listo el proceso para la sentencia, el juez debe -de previo-, entrar al procedimiento de la apreciación o valoración de la prueba. Al respecto, nos explica la doctrina: “Apreciar consiste en poner precio a algo, y desde el punto de vista del proceso significa establecer “cuánto vale la prueba”, es decir, **qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso**”. FALCON, Enrique, ibíd., p. 546 (negrita y subrayado no son del original). “En América, Couture ha sido quien más ha pesado en la construcción de las reglas de la sana crítica. En un artículo ya clásico dice: “No aparece dudoso que las reglas de la sana critica constituyen en un sentido formal una operación lógica”,



y aclara que la sanacrítica son “las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia.” *Ibíd.*, p. 566. Nuestro Código Procesal Civil dispone al respecto, en su artículo 330

“*Los jueces apreciarán los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto en contrario.*” (cursiva no es del original). Entonces, el juez debe apreciar o valorar la prueba recibida, no solo ateniéndose a las formalidades que requieren para la validez y eficacia de cada una de ellas, sino además, **valorando en conjunto su pertinencia para la consecución de la verdad real de los hechos en litigio, ateniéndose a las reglas del correcto entendimiento humano, la lógica y la experiencia; utilizando una operación lógica en su conjunto, pero apegándose para ello en el bloque de legalidad aplicable.** En el caso sub examine -más bien-, no resulta lógico para el entendimiento humano de los miembros que conforman este órgano colegiado que, de conformidad con el cotejo realizado, existe la posibilidad de los riesgos de confusión y de asociación, pues los signos enfrentados resultan ser bastante o suficientemente disímiles en su denominación para ser distinguidos por el consumidor medio, enfrentado a aquellos, en los sitios de venta comunes (al tenor del art. 24 del Reglamento de la Ley de Marcas). Que en este sentido, las manifestaciones y las pruebas traídas por la apelante a autos, ponderadas a la luz de los criterios de la sana crítica, según lo ya advertido, no aportan fundamentos fácticos o jurídicos suficientes para modificar la resolución vertida por el Registro.

3) Respecto al cotejo realizado por el apelante este Tribunal se atiene al cotejo aquí efectuado y al realizado por el Registro en la resolución final aquí recurrida.

4) En cuanto a la identidad de los productos, este Tribunal, de acuerdo y con fundamento en el cotejo realizado y las otras valoraciones realizadas en el seno de este órgano colegiado, ya referidas en este voto, concluye que la similitud de los productos no resulta suficiente para modificar la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial. Al respecto, nos enseña la doctrina española: “Al abordar la semejanza entre dos marcas es imprescindible tener en cuenta



el principio de *especialidad*.

El principio de especialidad permite la convivencia de signos idénticos o similares en cuanto a sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales si los productos o servicios a los que se refieren dichos signos **son los suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial.** A la hora de determinar la similitud de los productos o servicios de las marcas en conflicto es útil guiarse por las respectivas clases del Nomenclátor internacional en donde tales productos y servicios se ubica. Sin embargo, **esta regla no es axiomática**, puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son similares aunque se sitúen en clases distintas del Nomenclátor internacional..., **o son diferentes aun cuando se ubique en la misma clase...**

La protección legal que ofrece el Ordenamiento a la hora de evitar el riesgo de confusión entre dos marcas se considera dirigida primordialmente a la defensa del consumidor. Así, el riesgo de confusión entre dos marcas ha de juzgarse en relación con un determinado tipo de consumidor. La jurisprudencia se plantea qué tipo de consumidor es el que debe protegerse, ¿el consumidor especializado, entendido como aquel perfectamente consciente de los productos o servicios que contrata y de la calidad de los mismos o bien el consumidor medio, que normalmente contrata de una manera rápida sin efectuar un análisis minucioso? En general, el criterio manejado es el del consumidor normal, no especializado... Este criterio no se aplica cuando se trata de productos muy específicos, de gran valor **o de carácter muy técnico...**” LOBATO (Manuel). Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, 2ª edición, Editorial Thomson Civitas, Pamplona, España, 2007, pp. 299-301. Sin embargo, agrega la misma doctrina española: “En el ámbito comunitario europeo el TJCE parte de un criterio del consumidor atento para ponderar el riesgo de confusión... Dicho concepto se refiere a un consumidor medio y atento, que no resulta fácil de confundir. De este modo, el TJCE exige un alto grado de posibilidad de engaño para admitir la aplicación de normativas nacionales (normalmente basadas en la normativa de protección al consumidor o en la competencia desleal por el riesgo de engaño o de confusión) que puedan entorpecer la libre circulación de mercancías... El TJCE se decanta por la prevalencia del principio de libre circulación de mercancías en detrimento del



principio de protección de un hipotético consumidor poco avisado”, *ibíd.*, p, 301. Entonces, aun cuando nuestro ordenamiento normativo de marcas se decanta en su artículo primero por la protección al consumidor y por la protección en contra de la eventual competencia desleal, también resulta apegado al bloque de legalidad que, enfrentados dos signos con productos similares, se concluya -siguiendo los criterios de la sana crítica-, en que **las marcas poseen suficientes divergencias entre sí (realizado el cotejo correspondiente y en aplicación del artículo 24 del Reglamento de Ley de Marcas), para no provocar el riesgo de confusión entre el consumidor medio.** Y esa es la conclusión a la que llega este Tribunal realizado el análisis del caso sub examine. Razón por la cual los agravios deben ser rechazados .

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veinte de julio de dos mil quince, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por



el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veinte de julio de dos mil quince, la cual en este acto se confirma. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.