



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0491-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de comercio CATOFIN

Bayer Aktiengesellschaft, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3334-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 653-2008

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Bayer Aktiengesellschaft, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:53:36 horas del 23 de julio de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de mayo de 2005, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, soltera, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de gestora oficiosa de la empresa Biochem Farmacéutica de Colombia Ltda., organizada y existente según las leyes de Colombia, solicitó la inscripción como marca de fábrica del signo **CATOFIN**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para



destruir las malas hierbas y los animales dañinos, especialmente productos veterinarios.

SEGUNDO. Que mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2006, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Bayer Aktiengesellschaft, interpuso oposición contra la solicitud planteada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:53:36 horas del 23 de julio de 2008, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta, acogiendo el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 13 de agosto de 2008, el opositor apeló la resolución antes referida.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por probado de interés para la presente resolución, se tiene que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **CATOSAL**, en clase 5 para distinguir un producto veterinario estimulante a base de fósforo, registro vigente hasta el 28 de enero de 2016, a nombre de Bayer Aktiengesellschaft.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de importancia para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial se decide por la inscripción del signo solicitado, ya que encuentra que entre CATOFIN y CATOSAL hay diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas suficientes como para permitir su coexistencia. Por su parte, el apelante indica que por compartir la raíz CATO el resto de sus letras no crean mayor diferencia, y que el consumidor se verá confundido entre las dos marcas, siendo que el criterio a seguir debe ser más estricto por estar en presencia de productos de la clase 5.

CUARTO. COMPARACIÓN ENTRE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para mejor comparar los signos en pugna, se realiza el siguiente cuadro comparativo:

MARCA REGISTRADA	SIGNO SOLICITADO
CATOSAL	CATOFIN
Productos	Productos
Clase 5: producto veterinario estimulante a base de fósforo	Clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para imponentas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, especialmente productos veterinarios

Si bien ambos signos comparten el radical CATO, a la comparación ha de aplicarse lo estipulado por el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que indica:



“Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; (...)”

Así, tenemos que se diferencian por su final SAL y FIN. Entonces, a nivel gráfico, CATOSAL y CATOFIN, enfatizando en sus letras finales y no en su radical común inicial, presentan suficientes diferencias entre ellas, ya que las letras SAL y FIN son lo suficientemente distintas como para crear una carga diferencial a nivel visual. Igualmente, a nivel fonético, a pesar de que las dos primeras sílabas suenen igual en ambos signos, sus finales no genéricos SAL y FIN logran que el conjunto se diferencie claramente al ser dicho, por lo que a nivel fonético también son lo suficientemente diferentes para coexistir registralmente. El nivel ideológico no es de relevancia, ya que ambos signos son palabras sin un significado concreto.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de Bayer Aktiengesellschaft en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:53:36 horas del 23 de julio de 2008, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de Bayer Aktiengesellschaft en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:53:36 horas del 23 de julio de 2008, la que 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36