



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0558-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca “NEURYL”

NOVARTIS A.G. y LABORATORIOS BAGO S.A., apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9108-06)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 772-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del trece de julio de dos mil nueve.

Recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado abogado, cédula de identidad 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de **NOVARTIS AG**, domiciliada en 4002 Basel, Suiza y el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-943-799, en su condición de apoderado especial de **LABORATORIOS BAGO S.A.**, compañía existente bajo las leyes de Argentina, domiciliada en Ciudad de Buenos Aires, en calle Bernardo Irigoyen 248 Argentina, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, diecisiete segundos del dos de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 03 de octubre de 2006, el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola en representación de la compañía Laboratorios Bagó, S.A. A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “NEURYL”, en



clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir *“un producto farmacéutico para uso humano”*.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de abril de 2008, el Licenciado Harry Zurcher Blen en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos con diecisiete segundos del dos de febrero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada por las opositoras mediante escritos presentados en fechas 11 y 16 de febrero de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de Hechos Probados y No Probado que se indican en los considerados primero y segundo de la resolución recurrida.

SEGUNDO. SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LABORATORIOS BAGO S.A. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial



mediante la resolución de las catorce horas, cincuenta y cinco minutos y diecisiete segundos del dos de febrero de dos mil nueve, conoció y resolvió sobre la oposición interpuesta por la NOVARTIS AG, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “NEURYL” en clases 5 de la Clasificación Internacional, determinando en su parte considerativa que entre el signo solicitado y el inscrito “NEORAL” a nombre de la opositora, no existía similitud gráfica, fonética ni ideológica, que contraviniera los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así las cosas, con fundamento en esas consideraciones, declaró: *“...sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de NOVARTIS AG. contra la solicitud de inscripción de la marca “NEURYL”, en clases 5 internacional, presentada por LABORATORIOS BAGO S.A., la cual se acoge ...”*.

No obstante lo anterior, en el presente asunto, mediante escrito presentado el 16 de febrero de 2009 la empresa **LABORATORIOS BAGO S.A.** (folio 57) recurre la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:55:17 horas del 2 de febrero de 2009, partiendo de esta circunstancia, considera este Tribunal que el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel en la representación señalada carece de interés para apelar pues conforme el artículo 561 del Código Procesal Civil, podrá apelar la parte a la que le haya sido desfavorable la resolución, y también podrán hacerlo los terceros cuando esa resolución les cause perjuicio y no haya adquirido su firmeza. Y, tal como se infiere de la resolución apelada, constante a folios 49 al 53 del expediente, ésta resultó favorable a los intereses de la empresa **LABORATORIOS BAGO S.A.**, por lo que este Tribunal no encuentra en qué perjudica la resolución recurrida a la empresa ya que el Registro de la Propiedad Industrial previo cotejo de la marca presentada y la inscrita de la opositora determinó que no existía similitud alguna para denegar la solicitud presentada acogéndola para su inscripción.

En este sentido, merece advertirse, que la empresa apelante no se pronuncia en el recurso de apelación interpuesto sobre aspectos que le fueran desfavorables, ni posteriormente, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las once horas con quince minutos del



siete de mayo de dos mil nueve (ver folio 65), pues no se apersono ante este Órgano. Ante dicha situación, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada.

TERCERO. SOBRE LO APELADO POR NOVARTIS AG. Por su parte, ante el dictado de la citada resolución por el Registro de la propiedad Industrial, en el escrito de expresión de agravios, la empresa apelante **NOVARTIS AG** argumentó desacierto en el examen realizado por el Registro al considerar que la marca inscrita y la solicitada no son confundibles pues gráficamente ambas marcas se diferencian por sólomente dos letras, no logran distinción fonética ni distintividad, resaltando, que las dos marcas tienen el mismo concepto ideológico y que se está ante dos marcas en clase 5 para productos farmacéuticos que implican una misma función.

Al respecto, analizadas las marcas enfrentadas, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro para denegar la solicitud de inscripción presentada. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Así, conforme lo señala la resolución recurrida, el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, establece que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, denegándose su inscripción cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar error o confusión en el mercado.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita de la opositora, con respecto al carácter gráfico, no estima este Tribunal que se presente similitud en grado de confusión. Ahora bien, se alega similitud, en relación a los términos NEORAL y NEURYL, si bien dichos términos comparten el prefijo “NE”, también lo es que los sufijos “ORAL” y “URYL”



con los cuales terminan los signos, provocan que vistos en su conjunto sean gráficamente distintos, por ende, no susceptibles de crear confusión entre el público consumidor.

En relación al aspecto fonético tal similitud no se presenta, pese al prefijo común entre los signos, dado que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, que el impacto sonoro no es igual o similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con el inscrito vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual naturaleza.

En lo relativo al contenido conceptual, que representa también un elemento de importancia que debe ser considerado; esta semejanza ideológica no ocurre en el caso que nos ocupa, por ser signos sin un significado en el idioma español.

Consecuentemente, al establecerse que los signos tanto en sus elementos gráficos y fonéticos son diferentes conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a las denominaciones, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos, por ende, no lleva razón el recurrente en sus argumentaciones.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel en representación de LABORATORIOS BAGO S.A. y del Licenciado Harry Zurcher Blen como apoderado especial de NOVARTIS AG., contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, diecisiete segundos del dos de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel en representación de **LABORATORIOS BAGO S.A.** y el Licenciado Harry Zurcher Blen como apoderado especial de **NOVARTIS AG.**, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, diecisiete segundos del dos de febrero de dos mil nueve, la cual 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.-
NOTIFÍQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TE. Oposición a la inscripción de la marca

TNR. 00.42.55