



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0148-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BOVIGEN

Virbac S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10265-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 902-2012

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, San José, 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 Virbac S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos, treinta segundos del dieciséis de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de octubre de dos mil once, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Virbac S.A., solicitó se inscriba como marca de fábrica el signo **BOVIGEN**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos veterinarios, vacunas para uso veterinario.



SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas, tres minutos, treinta segundos del dieciséis de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha treinta de enero de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de 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 Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, y de acuerdo a la certificación que se encuentra visible a folio 4 del expediente, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica **BOVIFEN** a nombre de Genfar S.A., registro N° 155721, vigente hasta el doce de enero de dos mil dieciséis, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura de Niza un antiparasitario interno para bovinos.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos



cotejados y la relación de los productos impiden la coexistencia registral, rechaza la solicitud de inscripción. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que los productos no son similares por el simple hecho de estar en la clase 5, ya que tienen una funcionalidad distinta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
BOVIFEN	BOVIGEN
Productos	Productos
Clase 5: un antiparasitario interno para bovinos	Clase 5: productos veterinarios, vacunas para uso veterinario

Observando dicho cuadro, se extrae que los productos del signo solicitado se encuentran relacionados con los que ya distingue la marca inscrita, por estar dirigidos al ámbito veterinario, por lo que la posibilidad de registro queda librada a la diferencia que pueda existir entre los signos bajo cotejo.

Tenemos que entre las palabras BOVIFEN y BOVIGEN tan solo existe una letra de diferencia, estando las restantes colocadas en idéntica posición en ambos casos, por ello es que a nivel gráfico existe un alto grado de semejanza. A nivel fonético, la coincidencia en la gran



mayoría de las letras hace que ambas suenen de forma muy similar, por lo que en este nivel la semejanza es también muy alta. A nivel ideológico, el uso de la partícula BOVI imprime en la mente del consumidor la idea de uso del producto en bovinos, por lo que en dicho sentido hay identidad. Entonces no podrá acordarse el registro solicitado, puesto que ya existe una marca previamente registrada y altamente confundible con la solicitada, que además distingue productos relacionados, la cual impide el registro solicitado.

Sobre el alegato que indica el producto que se distingue en el mercado con la marca registrada es para un antiparasitario interno para bovinos mientras que el que se pretende distinguir con el signo solicitado está a productos veterinarios y vacunas para uso veterinario, ha de indicarse que con la forma en que se redacta el listado solicitado no es dable aplicar el principio de especialidad marcaría a favor del registro solicitado, ya que dicha redacción es amplia, al indicarse “productos veterinarios” se abarca toda la gama posible de éste tipo de productos, y “vacunas para uso veterinario” tampoco constriñe la finalidad de dichas vacunas, por lo tanto, la amplitud de la forma en que se solicita el registro actúa en contra de éste, ya que los productos de la marca registrada están contenidos dentro de los que se solicitan, el cotejo se realiza de acuerdo al listado indicado en el escrito de solicitud, el cual es del tipo amplio, y de él no puede entenderse la especificación que plantea el apelante en su recurso, por lo tanto, su argumento no puede ser abroquelado por la presente resolución. Así, en definitiva, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución 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, 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 Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Virbac S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos, treinta segundos del dieciséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como marca del signo BOVIGEN en la clase 5 de la nomenclatura internacional. 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36