

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0006-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA**

**SAFEBO**

**NOVARTIS AG., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-6329)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0084-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y tres minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Harry Zurcher Blen, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en 4002 Basel, Suiza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:49:16 del 11 de noviembre de 2021.

**Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Gaudy Liseth Mena Arce, portadora de la cédula de identidad número 3-0343-0188, vecina de Cartago, apoderada especial de la empresa **MSN LABORATORIES PVT. LTD.**, sociedad

organizada y existente bajo las leyes de India, domiciliada en MSN House, Plot C-24, Industrial State, Sanath Nagar, Hyderabad 500018, India, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: **SAFEBO**, para proteger y distinguir en clase 5 de la clasificación internacional un medicamento que se emplea para la hipertensión pulmonar.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, el abogado Harry Zurcher Blen, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual, el 18 de octubre de 2021, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **SAFEBO**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, pedida por la compañía MSN LABORATORIES PVT. LTD., alegando que su representada es titular de la marca inscrita **SAFEBUL**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, que protege:” preparaciones farmacéuticas para uso humano”. Asimismo, indica, que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes.

Por medio de la resolución de las 11:49:16 horas del 11 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, declara no admisible la oposición presentada por el representante legal de **NOVARTIS AG** por dos razones; 1.- que la oposición fue presentada de forma digital vía WIPO FILE, lo cual, de conformidad con la directriz DRPI-0002-2021 emitida por el Registro de origen, dispone entre otros, que los procedimientos de oposición no podrán presentarse digitalmente, por lo que, la rechaza. 2.- Respecto del signo solicitado, el Registro considera que no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que acoge su inscripción.

La representación de la empresa oponente **NOVARTIS AG** presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo

---

siguiente:

1.- Alega que su representada tiene una marca inscrita **SAFEBUL** en clase 5 para proteger preparaciones farmacéuticas para uso humano y que la marca solicitada es similar a la marca de su representada. En ese sentido considera irrespetados los derechos registrales sobre la marca de su representada, siendo clara la violación al artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas, ya que existe similitud gráfica (son prácticamente idénticas), tienen similitud fonética (suenan prácticamente igual) y además similitud ideológica.

2.- Considera que existe riesgo de asociación entre los signos, ambos protegen productos en la clase 05, por lo que solicita se declare con lugar el recurso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado relevante para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el signo:

1.- **SAFEBUL**, registro número **247532**, como marca de fábrica y comercio, para proteger en clase 5 de la clasificación internacional preparaciones farmacéuticas para uso humano, inscrita el día 26 de octubre de 2015 y vigente hasta el 26 de octubre de 2025. Titular: NOVARTIS AG (ver certificación que se encuentra en el folio 24 del legajo digital de apelación).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser

registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Bajo ese entendimiento, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando, entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 puedan tener.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección

---

a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se 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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Ahora, retomando la comparación que obligadamente el Tribunal debe realizar, es menester indicar que:

... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual (...). Con el **cotejo**

**fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo, Voto 135-2005, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Bajo esa conceptualización, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

### **SIGNO SOLICITADO**

**SAFEBO**

Para proteger en clase 5 de la clasificación internacional un medicamento que se emplea para la hipertensión pulmonar.

### **SIGNO INSCRITO**

**SAFEBUL**

Para proteger en clase 5 de la clasificación internacional preparaciones farmacéuticas para uso humano.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, se observa que desde el punto de vista gráfico entre el elemento literal del signo inscrito **SAFEBUL** y el solicitado **SAFEBO**, existen más semejanzas que diferencias, ya que de las 6 letras que componen el signo solicitado, 5 están incluidas en el signo inscrito, a saber, **SAFEB**, por lo que, esta denominación solamente tiene una letra que la diferencia de la inscrita. Además, no solo están incluidas, sino que se encuentran ubicadas en la misma posición,

Si bien es cierto el signo inscrito se compone además de las letras **UL** ubicadas al final de la denominación, no se elimina el hecho de que el signo solicitado está prácticamente incluido en el inscrito, lo que provoca que, no solo a nivel gráfico son casi iguales, sino que por ende en este caso, desde el punto de vista fonético, al pronunciar el signo pedido, emite un sonido prácticamente igual al signo inscrito. El hecho de que no se incluya en el signo requerido las letras **UL** que contiene la inscrita y que es la única disconformidad, no provoca una diferenciación importante en su pronunciación, siendo por tanto confundibles a nivel gráfico y fonético.

A nivel ideológico considera este Tribunal que los signos no tienen ningún significado, por lo que no se realiza un análisis en ese sentido.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal no avala la decisión del Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto a acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido tiene más similitudes que diferencias con el signo inscrito, lo que produce riesgo de confusión al hacer el análisis comparativo y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.

Ahora bien, en un segundo escenario, si los signos son iguales o similares como es el caso que nos ocupa, es necesario referirse a los productos que protegen una u otra marca, a efecto de determinar la aplicación del principio de especialidad. En el



caso que nos ocupa el signo pedido **SAFEBO**, es para proteger y distinguir en clase 5 de la clasificación internacional, un medicamento que se emplea para la hipertensión pulmonar. Por otra parte, los productos que protege la marca inscrita **SAFEBUL**, también son en clase 5 para proteger preparaciones farmacéuticas para uso humano. Obsérvese que ambas son de la misma naturaleza “farmacéuticas”, se expenden en los mismos canales de distribución, son para uso de las personas, y, a pesar de que la solicitada se refiera a un producto específico “hipertensión pulmonar”, está comprendido dentro de las preparaciones farmacéuticas que protege la inscrita. Por lo que concluye este Tribunal que se trata de productos iguales o similares, lo que podría ser objeto de confusión al consumidor si la solicitada accede a la publicidad registral. Además, al estar en juego la salud pública, el examen de productos es mucho más riguroso. Bajo esa conceptualización, se determina que no es posible aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser acogidos, ya que el signo que solicita la empresa **MSN LABORATORIES PVT. LTD.**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito. Conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos tienen grandes similitudes en su conjunto y no tiene la marca solicitada **SAFEBO** características propias que la individualicen e identifiquen con respecto a la inscrita dentro del tráfico mercantil, y tampoco los productos que protegen son disímiles; por lo que existe un riesgo inminente de confusión en el consumidor y ello es lo que la Ley de marcas trata de evitar.

Siguiendo con el análisis, es de mérito que este Tribunal se refiera a la primera causa por la que el Registro rechazó esta marca y fue precisamente por haber utilizado el oponente el sistema WIPO FILE. Si bien existe una directriz del Registro

de la Propiedad Intelectual que prohíbe presentar este tipo de solicitudes -de oposición- por medio de esa herramienta, no se puede obviar que la denominación pedida trasgrede un derecho inscrito por tercero que conforme al artículo 25 de la Ley de marcas debe ser protegido.

La competencia de la Administración Registral, llámese Registro de la Propiedad Intelectual y Tribunal Registral Administrativo, es proteger conforme así lo indica el artículo 1 de la citada Ley de marcas, “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”. Tal como se analizó, la marca solicitada es similar a la inscrita, con los consecuentes perjuicios para el titular y consumidores si esta accede a la publicidad registral. La forma no debe imperar al fondo, por lo menos es el criterio de este Tribunal, máxime ante un inminente perjuicio al titular de la marca registrada y por supuesto, al riesgo de confusión al consumidor. Por ello, aunque la decisión del Registro de rechazar la oposición por haber sido presentada bajo una herramienta que no la incluía, para este Tribunal esa decisión es secundaria, pues lo que interesa es la protección de los derechos inscritos.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados, lo pertinente es admitir los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 11:49:16 del 11 de noviembre de 2021, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que en este acto se revoca.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por Harry Zurcher Blen, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG**, contra la

---

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:49:16 del 11 de noviembre de 2021, la que en este acto **SE REVOCA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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**.

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**