



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0201-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca OSIREX (diseño)**

**Central American Brands Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 442-2002)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 978-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, soltera, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seiscientos diez, en su calidad de apoderada de la empresa Central American Brands Inc., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciséis minutos, treinta y un segundos del doce de febrero de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en fecha primero de diciembre de dos mil cuatro, el señor Ricardo Amador Céspedes, en representación de la empresa Irex Internacional S.A., solicitó la nulidad de la marca de comercio

**OSIREX**



registro N° 137918.

**SEGUNDO.** Que concedida la audiencia de Ley, en fecha diecisiete de enero de dos mil cinco la representación de la empresa Grupo Constenla S.A., anterior titular de la marca que se solicita anular, la contestó.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas, dieciséis minutos, treinta y un segundos del doce de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la solicitud de nulidad planteada.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de febrero de dos mil trece, la Licenciada Sáenz Umaña, en representación de la empresa Central American Brands Inc., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, catorce minutos, treinta y dos segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Alvarado Miranda; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado el registro de las siguientes marcas:

**1°** De fábrica y comercio **IREX**, registro N° 72021, a nombre de la empresa Irex International S.A., para distinguir en clase 5 un desinfectante, presentada para su registro en fecha



diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, registrada en fecha dos de mayo de mil novecientos noventa, y vigente hasta el dos de mayo de dos mil veinte (folios 150 y 151).

- 2° De fábrica y comercio **IREX**, registro N° 122359, a nombre de la empresa Irex Internacional S.A., para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos; material para improntas dentales; y desinfectantes, presentada para su registro en fecha cinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho, registrada en fecha seis de octubre de dos mil, y vigente hasta el seis de octubre de dos mil veinte (folios 152 y 153).

**OSIREX**

- 3° De comercio , registro N° 137918, a nombre de la empresa Central American Brands Inc., para distinguir en clase 5 desinfectantes, presentada para su registro en fecha veintiuno de enero de mil dos, registrada en fecha veinticuatro de marzo de dos mil tres, y vigente hasta el veinticuatro de marzo de dos mil trece (folios 147 a 149).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, de utilidad para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que la marca que se pide anular contraviene lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), decide acoger la nulidad que para ella se pide. Por su parte la representación de la empresa apelante argumenta que el elemento OS en su marca crea diferencia gráfica y fonética, y que el producto que se comercializa con la marca IREX es cloro.

Entonces, ante la apelación presentada, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas,



con el propósito de esclarecer la existencia de alguna similitud, o no, entre tales signos, para determinar la eventual posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 37 de la Ley de Marcas, y 24 del Reglamento a esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, en adelante, Reglamento).

**CUARTO.** En casos como el presente, debe tenerse claro que para que pueda mantenerse el registro de una marca, debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, y que gracias a la cercanía entre los productos o servicios que distinguen, hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el funcionario registral 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. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

En ese sentido, ese cotejo marcario se destina a impedir el registro de un signo que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, o que éstas se encuentran asociadas, lo que podría



constituir un aprovechamiento injusto o innmercido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. 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 o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes o servicios se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

**QUINTO.** Cotejo marcario de las marcas enfrentadas. La disparidad de criterios ventilados en esta oportunidad, obliga a realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico). Si bien la marca que se pretende anular posee un diseño en su construcción, éste no va más allá de ser una forma especial de escribir la palabra **OSIREX**, por lo tanto el énfasis en el presente cotejo lo tendrá el elemento denominativo como tal. Así, se tiene que desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos, muy parecidas, pues es evidente que la marca previamente inscrita, **IREX**, se encuentra contenida totalmente en la marca posteriormente inscrita, **OSIREX**, diferenciándose únicamente por la sílaba inicial de ésta: **OS\_**, por lo que se deduce que comparten el mismo sufijo **\_IREX**, que coincide con la marca inscrita.

Desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian muy parecido, toda vez que en el habla común, la fuerza



de la vocal **O** de la marca solicitada se debilita por la consonante **S** que le sigue, debilidad que se acrecienta por el fenómeno de la aspiración de ésta cuando, como en este caso, se encuentra en posición final de sílaba (véase en igual sentido la entrada “S” del Diccionario Panhispánico de Dudas, Real Academia de la Lengua Española, 1ª edición, octubre de 2005).

Y desde un punto de vista ideológico, como ambas marcas carecen de un significado conceptual, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido reiteradamente por la empresa solicitante de la nulidad, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse la marca cuya nulidad se solicita, a productos iguales a los identificados por las marcas que se están inscritas con anterioridad. Así, analizados de manera global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo **OSIREX** no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva respecto de las marcas **IREX**, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan las respectivas empresas titulares.

Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que los compradores de los productos, por no tener que ser, necesariamente, consumidores expertos o calificados, les atribuya a aquellos, por la similitud que guardan tales marcas, y en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, lo cual contraviene el espíritu de la normativa marcaria de la cual este Tribunal debe ser garante. Ese riesgo aumenta, si se considera que por tratarse de un mismo tipo de producto el que se distingue con las marcas contrapuestas, es decir, desinfectantes, existe la posibilidad de que coincida su exposición en los puntos de venta, tengan los mismos centros de distribución, y compartan en general el mismo lugar en donde se expendan al público, lo que también podría provocar, reforzándose ese error, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen común.



De tal manera, resulta improcedente la coexistencia registral de las marcas **IREX** y **OSIREX**, por cuanto por las consideraciones expuestas, se deduce que podría darse una evidente conexión competitiva entre las empresas titulares de aquellas, que provocaría un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y otra marca, porque tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar en esta materia.

Así, conforme a las consideraciones y normativa expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Sara Sáenz Umaña en representación de la empresa Central American Brands Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciséis minutos, treinta y un segundos del doce de febrero de dos mil trece, la cual se confirma, anulándose el

registro como marca del signo

**OSIREX**

número **137918**, en **clase 5** de la Clasificación

Internacional de Niza.

**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, N° 8039, 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 presentado la Licenciada Sara Sáenz Umaña en representación de la empresa Central American Brands Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las



once horas, dieciséis minutos, treinta y un segundos del doce de febrero de dos mil trece, la cual

se confirma, anulándose el registro como marca del signo **OSIREX** número **137918**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.**

*Zayda Alvarado Miranda*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90**