
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0109-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “T-XIRIVA”**

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-3979

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0233-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintitrés minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. KG.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania con domicilio en 55218 Ingelheim, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:48:48 horas del 6 de enero de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de junio de 2020, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **MEGA LABS S.A.**, presentó solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio “**T-XIRIVA**”, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el 27 de agosto de 2020 el abogado Víctor Vargas Valenzuela en representación de **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. KG.** presentó oposición (folios 7 a 11 del expediente principal) y argumentó que su representada es propietaria de la marca “**SPIRIVA**”, inscrita desde el 18 de marzo de 1999, registro 112508, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: preparaciones farmacéuticas para el tracto respiratorio; por considerar que el signo solicitado “**T-XIRIVA**”, posee similitud gráfica y fonética al contar con una estructura gramatical muy similar; además la marca solicitada pretende proteger productos en la misma clase internacional, en consecuencia tal grado de similitud impide su coexistencia registral, porque podría generar riesgo de confusión en el consumidor al creer que se trata de la misma marca o que pertenece al mismo origen empresarial, lo que perjudica a su representada.

Asimismo, manifestó el oponente que tanto el signo solicitado “**T-XIRIVA**”, como la marca inscrita “**SPIRIVA**”, finalizan con las sílabas “...IRIVA”, de manera que coinciden en cinco de las siete letras que conforman los signos marcarios, en donde la única diferencia entre estas corresponde a las letras T y X contenidas en la marca pretendida; sin embargo, la letra X podría ser fonéticamente confundida con la letra S del signo registrado, en consecuencia el riesgo de confusión es mayor e inminente; además las marcas en conflicto no tienen otros elementos a tomar en cuenta para poder determinar su coexistencia pacífica.

Finalmente, indica el oponente que el signo inscrito protege preparaciones farmacéuticas para

el tracto respiratorio y la marca solicitada protege productos farmacéuticos en general, entre otros, lo que puede confundir al consumidor al asociar la “T-XIRIVA”, a un mismo origen empresarial.

Mediante auto de las 15:17:05 horas del 21 de setiembre de 2020 el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la oposición a la empresa solicitante; no obstante, esta no se refirió al respecto.

Por consiguiente, mediante resolución final dictada a las 10:48:48 horas del 6 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual dispuso declarar sin lugar la oposición planteada por la empresa BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. KG. y acoger la marca solicitada “T-XIRIVA” en clase 5 internacional.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa opositora y ahora apelante BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. KG., mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 14 de enero de 2021, apeló la resolución mencionada y expuso en los agravios su desacuerdo con lo decidido por la oficina de marcas la cual efectúa un examen subjetivo y equívoco de los signos, basándose únicamente en dos elementos destacados entre ellos, al indicar que por iniciar el solicitado con las letras X y P, separadas por un guion, le generan la suficiente diferencia para no ser confundido con la marca registrada; además, que por conformarse el signo inscrito por la letra P, origina una carga diferencial entre los signos, a pesar de que finalizan con las letras “IRIVA”, así el Registro concluyó que las diferencias gramaticales percibidas en las marcas hacen que se distingan.

Señaló el recurrente que el Registro no tomó en consideración el orden idéntico de las letras “IRIVA”, las cuales forman parte de ambos signos, ni las coincidencias que presentan, por

lo que el criterio externado infringe la Ley de marcas, al reconocer la coincidencia del término “...IRIVA” en las marcas en conflicto dentro de la misma clase 5 internacional.

Agregó el apelante que el operador jurídico debió analizar las marcas en su conjunto, no separarlas por letras; la gran similitud existente en la composición gramatical de los signos hace que auditivamente sean casi idénticas, en tanto los sonidos de las letras X-T y SP en español se escuchan de forma similar; por tanto, al existir esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y el pretendido, se produce una confusión directa e indirecta al consumidor respecto al medicamento a consumir.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “SPIRIVA” registro **112508**, propiedad de BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. KG., inscrita el 18 de marzo de 1999, con fecha de vencimiento 18 de marzo de 2029, para proteger en clase 5 internacional: preparaciones farmacéuticas para el tracto respiratorio (folios 14 y 15 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. Previo al análisis de los signos marcarios en conflicto, conviene hacer referencia a la naturaleza y elementos del análisis para el registro de las

marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1 de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, 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. [...]

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 son definidas como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Por consiguiente, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y esta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador y no será posible darle protección registral.

Por ello el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente; estos incisos indican:

-
- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

Para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de los 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 mayor consideración

las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Por consiguiente, las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO	MARCA INSCRITA
“T-XIRIVA”	“SPIRIVA”
CLASE 5	CLASE 5
Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.	Preparaciones farmacéuticas para el tracto respiratorio.

A hora bien, a diferencia de lo que determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, conforme al cotejo realizado y analizando en esta instancia observa este Tribunal que gráficamente los signos confrontados son denominativos, conformados por las expresiones “T-XIRIVA” y “SPIRIVA”, ambos escritos en letras de color negro con grafía sencilla, además en su estructura comparten cinco de las siete letras que los componen, cuya única diferencia está en las dos primeras letras que conforman cada signo marcario **T-XIRIVA** /

SPIRIVA; sin embargo, a pesar de contener los signos esas diferencias en su composición gramatical, ello no genera la suficiente distintividad en la marca pretendida, por lo cual podría ser confundible con la marca inscrita e inducir a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de error o confusión.

La situación aludida, conlleva que a nivel fonético al momento de pronunciar los signos marcarios T-XIRIVA y SPIRIVA, se perciben de manera similar, por cuanto las letras **T-X** y **SP**, no producen al oído del consumidor una diferencia auditiva que permita claramente distinguirlos, aunado a la identidad contenida en la frase IRIVA que comparten de manera común.

Desde el punto de vista ideológico, los denominativos “**T-XIRIVA**” y “**SPIRIVA**”, pertenecen a las llamadas frases o expresiones de fantasía que no tienen significado, por ende no evocan concepto alguno que las pueda asociar, por lo que resulta innecesario realizar un análisis en ese sentido.

Ahora bien, en cuanto al agravio expresado por el recurrente de que el signo inscrito protege preparaciones farmacéuticas para el tracto respiratorio y la marca solicitada pretende proteger productos farmacéuticos de forma general, se deben de analizar los productos a proteger por el signo solicitado “**T-XIRIVA** en relación con los productos de la marca inscrita “**SPIRIVA**”, según se detalló en el cotejo anterior.

Este Tribunal considera que los productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, así como los productos higiénicos y sanitarios para uso médico, que pretende proteger el signo solicitado, se encuentran relacionados con los productos de la marca registrada, lo que podría generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo cual resulta viable limitar la lista de productos que se pretende proteger y comercializar, a

efectos de no generar relación entre los productos que comercializa la marca inscrita y los que se pretenden introducir al mercado mediante el signo propuesto.

En cuanto a los demás productos solicitados: alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; determina este órgano de alzada que es viable su inscripción por no presentar relación con los productos del signo inscrito que son específicos (productos farmacéuticos para el tracto respiratorio). A pesar de existir entre los signos marcarios la similitud apuntada, conforme a la conceptualización de los artículos 89 de la Ley de marcas y 24 inciso e) de su reglamento, que disponen el contenido del principio de especialidad, al ser los productos completamente distintos y no guardar relación alguna con los productos de la marca inscrita, pueden acceder a su registro, al ser totalmente disímiles y no tener ningún tipo de relación con los productos que protege la marca inscrita, lo cual hace que no exista la posibilidad de asociación o relación entre las marcas y su origen empresarial.

Respecto al agravio que plantea el apelante, sobre la similitud de los signos marcarios y la confusión directa e indirecta que se genera; es menester indicar por parte de este Tribunal que a pesar de existir semejanzas (gráficas y fonéticas) entre las marcas, una vez realizado el cotejo de los productos que se protegen y los que se pretenden amparar, se determina que con la limitación realizada, los restantes productos pretendidos son distintos y no guardan relación con los inscritos, aunque se encuentren dentro de la misma clase 5 internacional.

Asimismo, los productos que ampara la marca registrada son específicos, para un uso determinado y un consumidor claramente definido, con ello se descarta la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, en tanto no se vislumbra posibilidad alguna de que el consumidor, aunque se encuentre frente a ambas denominaciones, pueda interpretar que

existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos; por ende, no existe conexión entre los productos designados por la marca inscrita y los que pretende comercializar la marca solicitada, razón por la cual se rechazan las consideraciones expuestas en tal sentido.

De conformidad con las anteriores consideraciones, resultan de recibo algunos de los agravios expuestos por el apelante y en razón de ello se debe revocar parcialmente la resolución recurrida para denegar la protección a los productos en clase 5 internacional: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; y se confirma en clase 5 internacional para los siguientes productos: alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:48:48 horas del 6 de enero de 2021, la que en este acto **se revoca parcialmente** para que se excluya de la lista de productos solicitada en clase 5 internacional: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; y se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca “**T-XIRIVA**”, únicamente para: alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales;

desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS