

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0062-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “Quipro”

Bayer Aktiengesellschaft, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2973-03)

VOTO N° 220-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las diez horas del veintidós de mayo de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Bayer Aktiengesellschaft**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en 51368 Leverkusen, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho cuarenta y nueve minutos del dos de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de mayo de 2003 Grünenthal Ecuatoriana, Cia, Ltda, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio ***Quipro***, para proteger y distinguir en **Clase 05** del nomenclátor internacional, *Ciprofloxaxina (antibiótico)*.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, mediante memorial presentado el ocho de agosto de dos mil tres, el señor Víctor Vargas Valenzuela en

representación de **Bayer Aktiengesellschaft**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**Quipro**”, argumentando identidad gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita “**Cipro HC**”, cuyo titular es su representada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta y nueve minutos del dos de octubre de dos mil siete, resolvió declarar sin lugar la solicitud de oposición interpuesta y ordenó inscribir la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre de 2007, el representante de la sociedad opositora, interpuso en su contra *Recurso de Apelación*, del cual conoce esta Instancia.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho que como probado se tiene en la resolución apelada y se agrega el siguiente: 2) Que el señor Jorge Tristán Trelles es apoderado especial de la empresa **Grünenthal Ecuatoriana, Cia, Ltda.**; y el señor Víctor Vargas Valenzuela es apoderado especial de la empresa **Bayer Aktiengesellschaft**, (folios 51, 52 y 71 al 73 respectivamente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La empresa Grünenthal Ecuatoriana, Cia, Ltda., formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Quipro**”, en **Clase 05** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir un único producto denominado Ciprofloxacina (antibiótico).

Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley la empresa **Bayer Aktiengesellschaft**, formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, en términos generales, que su representada tenía inscrita la marca “**Cipro HC**”, en **Clase 05** también, bajo siendo que ambas marcas son idénticas tanto en lo gráfico, fonético como ideológico, lo que obliga a la aplicación efectiva de las normas contenidas en los artículos 16, 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que la inscripción de la pretendida marca es inadmisibles por derechos de terceros. Lo contrario crearía confusión en el público consumidor, pues es evidente que pensarían que se trata de otro de los famosos productos Bayer Aktiengesellschaft.

Por su parte, en la resolución apelada el Registro determinó que las marcas cotejadas, no constituyen marcas idénticas, pues ambas contienen diferencia respecto de la primera sílaba “**QU**” con respecto a la letra **C**, además la pronunciación del “**HC**” de la inscrita, es un elemento que dota de distintividad a la marca con respecto a la solicitada.

QUINTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con

otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes y forjar preferencias.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000,

en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se contempla la figura del *riesgo de confusión*, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...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*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1°, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2°, que distinga las mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3°, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

SEXTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

La *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras,

frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se 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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el **riesgo de confusión** entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, 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.

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, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, 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.

SÉPTIMO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el “Reglamento”), establece en su artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al estipular:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e

idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Entonces, para los efectos del **cotejo marcario** que corresponde hacer, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, las definen de la siguiente manera: "*...Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico...*" (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

En el caso concreto, las marcas contrapuestas son estas: "**CiPRO HC**" que protege en clase 05 *preparaciones y sustancias farmacéuticas anti-infecciones* y "**QUIPRO**" que es la solicitada y que igualmente a la anterior es para la clase 05, pero para proteger **Ciprofloxacina (antibiótico)**, ambas marcas son denominativas. Realizando el cotejo marcario entre los signos, se puede observar que desde el punto de vista ortográfico, ambos se diferencian entre sí, ya que la primera sin descomponer el signo, tiene su terminación con "**HC**" mientras que la segunda varía y termina en "**PRO**". La disposición de esta terminación señala para el consumidor una diferencia que hace inconfundibles ambos signos, porque incluso desde el punto de vista del cotejo fonético, los signos se vocalizan en forma diferente, uno es **CIPRO HC** y el otro es **QUIPRO**. Ideológicamente ambas son marcas de fantasía que no tienen significado alguno.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal no encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión a los consumidores haciéndose imposible su coexistencia en el mercado, pues cabe sostener que tales marcas son diferentes desde el punto de vista ortográfico y fonético, permitiendo que el público consumidor pueda reconocer los productos de cada titular.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría puede concluirse que entre el signo solicitado, “*Quipro*”, para la **Clase 05**, propuesto por la empresa **Grünenthal Ecuatoriana, Cia, Ltda.**, y el signo inscrito “*Cipro HC*” para la **Clase 05** también, inscrito por la empresa **Bayer Aktiengesellschaft**, no existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos, razón por la cual este Tribunal por mayoría concuerda con el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y nueve minutos del dos de octubre de dos mil siete, la cual se confirma.

NOVENO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Víctor Vargas

Valenzuela en representación de la empresa **Bayer Aktiengesellschaft**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y nueve minutos del dos de octubre de dos mil siete, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Pedro Suárez Baltodano salva el voto. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano

VOTO SALVADO DEL JUEZ PEDRO SUAREZ BALTODANO

El Juez Pedro Suárez Baltodano se aparte del voto de mayoría por las siguientes razones: Se solicita la marca **QUIPRO** para distinguir un antibiótico en clase 5 de la Nomenclatura internacional. No obstante ya se encuentra inscrita en esa misma clase la marca **CIPRO HC** por lo que corresponde hacer el análisis de fondo o cotejo para determinar si existe riesgo de confusión. Si bien las marcas deben analizarse en su totalidad, no se puede desconocer la

práctica comercial de calificar marcas a través de la utilización de otros elementos que la califiquen, los cuales pueden ser adjetivos o letras que se añaden a la marca principal. Al respecto el Artículo 24 del reglamento, en su inciso d) nos indica que los signos deben de ser analizados de la forma como normalmente se venden los productos o se presentan al consumidor, por lo que es relevante tomar en cuenta la práctica común de calificar este tipo de productos con adjetivos o con letras al lado del elemento central o básico de la marca utilizada por la empresa que los supe y lo identifica como propio. Este elemento se puede confirmar a través de la documentación presentada por la misma solicitante visible al folio 90 del expediente donde se observa que la marca **CIPRO HC** es utilizada poniendo el signo de registro luego del primer término **Cipro** y luego se agrega el calificativo **HC Otic**. De esta forma al analizar globalmente la marca hay que centrar la atención en el elemento **CIPRO**, a efecto de cumplir con el inciso c) del artículo antes mencionado que ordena que deban de darse mas importancia a las semejanzas que a las diferencias entre signos, por lo que la aproximación de ambos se dan bajo el primer término, y el elemento **HC** como elemento diferenciador presenta poca relevancia por el efecto reducido del mismo en el conjunto aquí analizado. Desde el punto de vista fonético, los términos “**qu**” y “**c**” presentan gran semejanza sonora, razón por la cual las sílabas **qu** y **ci** tienen poca fuerza en el conjunto que se forma al añadirles la sílaba **PRO**, para dotarlos de una distintividad significativa que aleje el riesgo de confusión auditiva. En igual forma, las letras **C** y **Qu** se caracterizan visualmente por constituir predominantemente en una esfera, o avocan esa figura, por lo que tienen poca fuerza para distinguir el conjunto que conforman cuando se les agrega la partícula **I**PRO que es común a ambas, por lo que visualmente se crea una posibilidad de que se produzca una confusión o error por parte del consumidor, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal del producto o servicio, el cual no es un profesional en farmacia, sino un paciente el cual debe de recordar el nombre de un medicamento al solicitarlo en una Farmacia donde se venden una gran gama de productos parecidos y en competencia. Más aún, al referirnos en estos casos a marcas en clase 5, es reconocido por este Tribunal la



importancia especial de proteger al consumidor de errores y confusiones en cuanto a los medicamentos que adquiriera por lo que reiteradamente la jurisprudencia ha indicado. Por lo anterior es mi criterio que se debe revocar la resolución apelada y ordenar el archivo de la solicitud de inscripción de la marca *Quipro*.

Dr. Pedro Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

Marcas y Signos distintivos

TE: Categoría de signos protegidos

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y Otros Signos distintivos

TNR: 00.41.55