



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0365-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica “ARZILIK”

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3655-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 243-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta y cuatro segundos del diecinueve de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de mayo de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “ARZILIK”, para proteger y distinguir: “*Productos y sustancias farmacéuticas*”, en **Clase 05** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 129, 130 y 131, correspondientes a los días 6, 7 y 8 de julio de 2009.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado Fernando Vargas Rojas, quien es mayor, abogado, portador de la cédula de identidad dos-trescientos cuarenta y ocho-setecientos setenta y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRÜNENTHAL GmbH**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior, alegando similitud con la marca **“AROSY”** Registro No. 177618, **clase 5** de la nomenclatura internacional para proteger *“Fármacos para uso humano”* inscrita a nombre de su representada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y cuatro segundos del diecinueve de febrero de dos mil diez, declara con lugar la oposición interpuesta y en consecuencia deniega el registro de la marca **“AROSILIK”**.

QUINTO. Que mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil diez, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que éste fuera admitido por el Registro conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el hecho primero que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, advirtiendo que el mismo se sustenta a folios 54 y 55

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado por considerar que al analizar en forma conjunta y global las marcas “AROSILIK” Y “AROSY”, se advierte una gran semejanza gráfica y fonética, aunado a que ambos se encuentran en la misma clasificación y que corresponden a productos que se comercializan en los mismos canales del mercado, sea la industria farmacéutica, lo que provoca un riesgo de confusión capaz de inducir a error a los consumidores, lo que impide su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente afirma que no lleva razón el Registro al indicar que existe un inminente riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, ya que entre ellas existen diferencias suficientes que las hacen distinguirse sin causar confusión en el público consumidor. Afirma que, no obstante las marcas comparten la parte inicial “ARO” los sufijos “SY” de la inscrita y “ZILIK” de la solicitada, son muy



diferentes, haciéndolas perfectamente distinguibles. Debe considerarse además, que para obtener los productos que protegen ambos signos, el consumidor de previo tiene que consultar con especialistas en la materia farmacéutica y será este profesional quien le indique el tipo de medicamento que necesita. Es decir que quien prescriba la receta debe tener un conocimiento adicional y cierto grado de especialidad muy superior al del consumidor medio. Agrega como fundamento de sus alegatos que el Tribunal Registral Administrativo, en diversas resoluciones que cita, se ha pronunciado en casos similares aceptando la coexistencia registral de los signos y dicho criterio puede aplicarse en estas diligencias.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL 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 entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter 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 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, 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de



asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo citado es claro al indicar: *al público consumidor*, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan, así como a otros comerciantes con el mismo giro comercial.

Si observamos el signo propuesto, **“ARozILIK”**, en relación con el inscrito **“ARoSy”**, es evidente que el segundo se encuentra totalmente contenido en el primero, salvo diferencias mínimas a nivel gráfico pero que desaparecen a nivel fonético por cuanto ambas sílabas se pronuncian igual **“ZI”** y **“SY”**, siendo entonces la parte preponderante del signo solicitado **“ARozI”** idéntica al signo inscrito. Ello provoca, efectivamente, que ambos signos resulten casi iguales a nivel visual e idénticos en el aspecto auditivo, aunado a que ambos protegen los mismos productos, “productos farmacéuticos” y ubicados dentro de la misma clasificación internacional, resultando entonces que, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito.

Por otra parte, el recurrente alega que debe aplicarse en este asunto el mismo razonamiento planteado por el Registro a quo para otros casos similares, concretamente relaciona el Voto No. 1217-2009 dictado por esta Autoridad a las 8:40 horas del 05 de octubre de 2009, en donde se discute el conflicto entre las marcas **PLIAZON** y **PLIANCE**, alegando que es posible la coexistencia registral de marcas que contienen una misma raíz, pero diferente terminación, tal como sucede en este caso con las marcas **ARozILIK** y **ARoS**. Sobre este aspecto, debe recordar el apelante que al resolver un determinado caso, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben fundamentarse en los autos que constan dentro de cada expediente y el hecho de que, en otro expediente que es totalmente ajeno a éste, se consideró que un signo cumplió con los requisitos de fondo, no tiene un



carácter vinculante para este Tribunal al resolver el caso que ahora nos ocupa, no sólo porque esta Autoridad, en este momento, tiene acceso y competencia para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no de los señalados por el apelante, sino porque en general, cada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere, o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto cada uno de los casos requiere de una concreta y específica valoración jurídica.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, no existe una distinción suficiente que permita la coexistencia registral de las marcas cotejadas, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos similares a los identificados con la marca inscrita.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado 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 trece horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y cuatro segundos, del diecinueve de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33