

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0156-TRA-PI**

**Oposición a la inscripción de la marca “ESPASMOBIL”**

**LABORATORIOS MENARINI S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 753-02)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 322 -2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas, del cuatro de julio del dos mil ocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Álvaro Castillo Castro**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Barrio Los Yoses, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cincuenta y seis-novecientos setenta y dos, apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de España, domiciliada en Calle Alfonso XII, 587, 08912, Badalona, Barcelona, España, en contra de la Resolución N° 8485 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, del cinco de diciembre del dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de febrero del dos mil dos, el Licenciado Hernán Cordero Maduro, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos cuarenta y ocho, cero treinta, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS**

**FARMACOL S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Bogotá, D.C., Colombia, solicitó la inscripción de la marca “**ESPASMOBIL**” en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de julio del dos mil dos, el Licenciado Roberto Castillo Castro, mayor, casado una vez, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos veinticuatro-trescientos veinticuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de registro de marca “**ESPASMOBIL**” en clase 5 de la nomenclatura internacional, solicitada por el Licenciado Hernán Cordero Maduro, representante de la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**

**TERCERO:** Que mediante Resolución N° 8485 dictada a las ocho horas del cinco de diciembre del dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**ESPASMOBIL**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, y acoge la solicitud planteada, por considerar que no existe argumento alguno desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción solicitada.

**CUARTO:** Que inconforme con la resolución mencionada, el diecinueve de febrero del dos mil ocho, el Licenciado Álvaro Castillo Castro, en representación de la empresa recurrente, interpuso recurso de apelación.

**QUINTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e

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

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1- Que bajo el número de registro 90595, del 16 de marzo de 1995 y vigente hasta el 16 de marzo del 2015, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “SPASMOCTYL” propiedad de **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, para proteger y distinguir un espasmolítico o antiespasmódico. (Ver folio 79).

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. RESPECTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE.** La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la Resolución N° 8485 dictada a las ocho horas del cinco de diciembre del dos mil siete, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**ESPASMOBIL**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, y acoge la solicitud planteada, por considerar que no existe argumento alguno desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción solicitada.

Por su parte, el representante de la empresa opositora **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, inconforme con la resolución referida anteriormente, interpuso recurso de apelación, siendo, que sus alegatos se fundamentan, en el sentido, que no es posible que el Registro deniegue la oposición planteada por su representada, ya que no encuentra similitudes suficientes que impidan la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado, sin peligro de que pueda generar confusión directa o indirecta en los consumidores finales, cuando a todas luces se observa con total claridad que entre ambas marcas existe una semejanza gráfica, fonética e ideológica.

**CUARTO: EN CUANTO A LAS MARCAS.** Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios

de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO: EN CUANTO A LO SIGNOS MARCARIOS IDÉNTICOS O SIMILARES.**

De conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento ( Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, 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 y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

**SEXTO: SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN.** El registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que la normativa marcaria pretende evitar. Las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que: *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”*. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**), de forma que, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas 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.

Lo anterior va unido a lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es otra regla que la normativa ha dispuesto para cotejar los signos enfrentados, la cual establece que para calificar las semejanzas entre signos marcarios, se debe hacer alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares

existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

Confrontadas la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del artículo 24° del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8° inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que los alegatos de la empresa apelante, son de recibo, por las razones que se expondrán.

Los signos denominativos “ESPASMOBIL” y “SPASMOCTYL”, que corresponde al solicitado y al inscrito, están conformadas por una palabra que forma un todo pronunciable. Al respecto, y conforme al análisis de los signos marcarios, Fernández-Nóvoa indica:

*“ (...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de la marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general*

*que la denominación a suscitar en los consumidores.” (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p. 1999 y ss).*

Siguiendo lo expuesto, los vocablos “ESPASMOBIL” y “SPASMOCTYL”, son similares en su aspecto gráfico. Eso se debe a que en ambos, el prefijo común es “ESPASMO”, ya que comúnmente la letra “S” se pronuncia como “ES”, a pesar de que el sufijo no sea el mismo “BIL” y “CTYL”, ocurre que el prefijo tiene seis letras colocadas en el mismo orden S-P-A-S-M-O, diferenciándose únicamente por las letras “BIL” en el caso del signo que se pretende inscribir y “CTYL”, en el caso de la marca registrada; sin embargo, al pronunciarse tienen una similar acentuación. Lo relevante de esto, es que la recepción auditiva depende, entre otros factores, de la presencia de los mismos prefijos en las dos palabras, en comparación, y en particular de las terminaciones de los sufijos, pues éstas tienen para el consumidor la última recepción auditiva. En este caso, la pronunciación, de “ESPASMOBIL” y “SPASMOCTYL”, provoca una similitud fonética, y de esto su identidad auditiva, existiendo una gran posibilidad de impedir al público diferenciar la vocalización de una palabra con otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo, un sonido similar. Esa similitud gráfica y fonética, encontrada entre las marcas enfrentadas, corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“ (...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido adoptado por otro”. (OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).*



Precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registraci3n es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, dentro de una gama de bienes de una misma especie, con el cual reconoce el m3rito del titular de una marca, cuando ha logrado as3 posicionar su producto en el mercado, por lo que este Tribunal considera que el signo que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, pues, en virtud de la similitud gr3fica y fon3tica que tiene con la marca inscrita, aumenta la probabilidad de que se de una asociaci3n o relaci3n entre los productos, que comercializan la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, solicitante de la marca “**ESPASMOBIL**” y la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, titular de la marca de f3brica “**SPASMOCTYL**”, pues, dentro los productos a proteger y distinguir por la marca solicitada se encuentran los productos “**farmac3uticos**” contemplados por la marca inscrita, ya que esta distingue y protege un “**spasmol3tico o antiespasm3dico**”, los cuales son productos farmac3uticos, pues, pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, tal situaci3n podr3a llegar a producir un riesgo de confusi3n, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, un origen empresarial com3n, o sea, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

As3 las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusi3n entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con lo se3alado por el representante de la empresa apelante cuando se3ala a folio setenta y cuatro del expediente lo siguiente:

*“(...) N3tese que las denominaciones aqu3 analizadas amparan productos ubicados en la clase 05 de la Nomenclatura Internacional, por lo que el riesgo de confusi3n podr3a generar un consumo equivocado del producto cuyas consecuencias ser3an fatales para la salud p3blica”.*

De ahí, que este Tribunal, considera que el signo solicitado no es objeto de registración por cuanto el mismo, de conformidad con lo expuesto en líneas atrás, transgrede lo dispuesto en el numeral 8° inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues, éste prevé con claridad que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse dos presupuestos, a saber, que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado, evitándose así, la confusión en el consumidor a la hora de elegir los productos, lo que resalta el objetivo primordial del derecho marcario.

**SÉTIMO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al determinar esta Instancia que efectivamente la marca “**ESPASMOBIL**” solicitada, resulta similar a la marca inscrita “**SPAMOCTYL**”, contraviniendo con ello el artículo 8° inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Álvaro Castillo Castro, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, en contra de la resolución N° 8485 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del cinco de diciembre del dos mil siete, la que en este acto se revoca.

**OCTAVO: 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 2° 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Álvaro

Castillo Castro, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, en contra de la resolución N° 8485 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del cinco de diciembre del dos mil siete, la que en este acto se revoca. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

**Descriptor**

**Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros**

**TG: Marcas Inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**