



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0976-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “CARDIOASATEG”

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-5606)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 349-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del doce de abril de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 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 Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y cuarenta y siete segundos del siete de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Junio del 2011, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodriguez, mayor, casada dos veces, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos doce- seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **TECNOQUIMICAS S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**CARDIOASATEG**” en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos y preparaciones medicinales.



II. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de Marzo del 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

III. Que mediante resolución dictada a las quince horas con catorce minutos y cuarenta y siete segundos del siete de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de Agosto del 2012, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

V. 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 Jueza Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alza. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en el numeral segundo se encuentran a folios 43 al 44 del expediente



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen diferencias tanto gráficas, y fonéticas entre las marcas “**CARDIOASATEG**” y “**CARDIOASPIRINA**”, descartando que se vaya a causar confusión en el público consumidor, por lo que considera que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que no existe argumento para denegar dicha solicitud.

Por su parte el apelante alega que no es cierto que la marca “**CARDIOASATEG**” posea suficientes elementos que provoquen en el consumidor una idea distinta a la marca de su representada, ya que coincide en aspectos tales que provocarán una idea equivocada en el consumidor, debiéndose tomar en cuenta que la marca solicitada reproduce **CARDIOAS** en su inicio de marca al igual que la marca inscrita, no teniendo únicamente coincidencia en el radical “**CARDIO**”, y sostener que es una cuestión de radicales es pasar por alto el hecho de que enfrentando un consumidor medio la marca “**CARDIOASATEG**” sin tener al lado la marca “**CARDIOASPIRINA**”, imaginara que se trata: 1- del mismo producto, o bien 2. Que se trate de una más de las marcas propiedad de **BAYER AG**, debido a la coincidencia de sus términos y la forma como estratégicamente ha sido colocada en la misma forma que se encuentra la marca inscrita.

Continua diciendo que permitir el registro de la marca propuesta es altamente peligroso ya que evidentemente el consumidor al observar la marca, asumirá que se trata del producto “**CARDIOASPIRINA**” o de cualquier de las otras marcas mencionadas anteriormente propio de su representada, o bien que se trata de otro producto propio de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.**, por la forma como está gramaticalmente y fonéticamente estructurada, señalando además que la marca “**CARDIOASPIRINA**” se comercializa en



Costa Rica desde 1991, refiriéndose al Voto 481-2008 del 9 de setiembre del 2008.

Por otra parte indica que en Costa Rica el público adquiere con cierta libertad los productos farmacéuticos y por tal motivo muchas veces no es asesorado por su médico y podrá adquirir un producto equivocadamente, y con los razonamientos no rigurosos ponen en peligro la salud de los consumidores que podría provocar este tipo de situaciones, y no entienden la incongruencia de la Oficina de Marcas en cuanto a la aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas, pues ha habido casos en los cuales siendo menos las letras coincidentes decide proteger la marca inscrita sobre la que se está solicitando, siendo además el examen que se realiza sobre la distintividad con total rigurosidad, pues hay muchos factores de riesgo, existiendo evidencia de posible confusión, para lo cual se apoya también en jurisprudencia, en doctrina y en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Para el caso que nos ocupa, resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber acogido el signo propuesto, en virtud de no existir similitud entre las marcas contrapuestas, del cotejo realizado por el *a quo* entre los signos “**CARDIOASPIRINA**” y “**CARDIOASATEG**” solicitada, específicamente en sus terminologías **ASPIRINA** y **ASATEG**, en cuanto señala en su resolución “...*la palabra CARDIO es una raíz común, utilizada para describir productos de uso cardiológico, por lo que no puede pensarse que pertenece a un solo titular en este caso la empresa oponente, ya*



que puede por ser un radical común, puede ser utilizado por cualquier productor o comerciante como parte de sus marcas, cuando tengan relación con los productos a proteger como en el caso de la marca solicitada.”. Efectivamente se puede observar que no guardan ninguna relación, por ende, no causaría ninguna confusión al consumidor medio, pues contiene suficiente diferencia a nivel gráfico lo cual produce que fonéticamente se distinga una de otra. Cabe agregar que la distintividad se concentra en la terminación final de ambos, lo que implica que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita, y desde el punto de vista ideológico, este Tribunal concuerda con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que por tratarse de marcas de fantasía no se realiza el cotejo marcario.

De lo anteriormente expuesto, se determina que la terminación “**ASATEG**”, le otorga suficiente distintividad al signo propuesto, por consiguiente el consumidor al momento de adquirir los productos que identifica dicha marca no estaría ante la posibilidad de riesgo de confusión o asociación, aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marcas inscrita “**CARDIOASPIRINA**”, lo que hace posible la coexistencia de ambas marcas en el comercio.

Se determina de esta forma que es procedente el registro del signo “**CARDIOASATEG**”, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente con respecto a otras, sino que además le proporciona al consumidor elementos para que pueda distinguirla eficazmente, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con respecto a su origen empresarial.

Por otra parte, es importante reiterar que el término “**CARDIO**”, que según la Real Academia Española significa “*corazón. Miocardio. Cardiología*”, es un término inapropiable



marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común, la cual no puede ser monopolizada su utilización.

Por todo lo anterior, y por compartir este Órgano Colegiado en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial, no son de recibo los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario, en virtud de tener por acreditado que la marca de comercio “**CARDIOASATEG**”, no infringe la normativa marcaria, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, Apoderado de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con catorce minutos y cuarenta y siete segundos del siete de agosto de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio “**CARDIOASATEG**”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Inscripción de la marca
- TE.** Oposición a la inscripción de la marca
- TE.** Solicitud de inscripción de la marca
- TG.** Marcas y signos distintivos
- TNR.** 00.42.55