



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0364-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo BESSER (diseño)**

**Wasser Chemical S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2841-09)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 508-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Francisco Muñoz Rojas, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento veinticuatro-doscientos cuarenta y nueve, representando a la empresa Wasser Chemical S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, dos segundos del once de marzo de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha trece de abril de dos mil nueve, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, representando a la empresa The Latin America Trademark Corporation, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

**SEGUNDO.** Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Francisco Muñoz Rojas representando a la empresa Wasser Chemical S.A., en fecha dos de setiembre de dos mil nueve.

**TERCERO.** Que por resolución de las trece horas, treinta y siete minutos, dos segundos del once de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que en fecha nueve de abril de dos mil diez, la representación de la empresa oponente planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de las marcas a nombre de Wasser Chemical S.A.:

Wasser  
Chemical

- 1- De comercio **Wasser Chemical**, registro N° 185071, vigente hasta el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 5 productos, medicamentos y preparaciones para uso óptico y oftalmológico, y productos para el cuidado del cuerpo humano (folios 63 y 64).
- 2- De fábrica **WASSER WASSER**, registro N° 114585, vigente hasta el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos (folios 65 y 66).



**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos permite la coexistencia registral. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que ha de darse más importancia a las similitudes que a las diferencias, que los productos son los mismos, que la pronunciación es idéntica, y que el voto 1148-2009 de este Tribunal en un caso similar al actual denegó el registro solicitado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO.** Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas



que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
	<b>WASSER WASSER</b>	
Productos	Productos	Productos
Clase 5: productos, medicamentos y preparaciones para uso óptico y oftalmológico, y productos para el cuidado del cuerpo humano	Clase 5: productos farmacéuticos	Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas

Entre algunos productos hay identidad, por lo que la posibilidad de registro queda librada a la diferencia que pueda existir entre los signos bajo cotejo, por esa razón considera este Tribunal que, en dicho sentido, el registro solicitado es otorgable. Si bien la pronunciación en idioma alemán de la palabra WASSER sea “beser”, dicho idioma no tiene la expansión en el



consumidor costarricense como si lo tiene, por ejemplo, el inglés, por lo que ante la palabra WASSER, la tendencia del consumidor promedio será la de pronunciarla como “uaser”, mucho más cercana a la que sería la pronunciación de tal palabra en el idioma español; en cambio, BESSER será pronunciada “beser”, por lo que a nivel fonético la realidad del mercado nacional hará que exista una diferencia marcada entre los signos bajo cotejo. En el nivel gráfico, si bien hay una repetición de las letras SSER, dicha similitud pierde importancia ante las demás diferencias entre los signos: en los inscritos, uno incluye la palabra CHEMICAL, y en el otro la palabra WASSER se repite, mientras que el signo solicitado se compone de una sola palabra, acompañada de un diseño muy diferente al que tienen las marcas inscritas, por lo tanto, las diferencias en dicho sentido son más que las semejanzas. El nivel ideológico pierde interés por no transmitir ni las marcas inscritas ni el signo solicitado una idea concreta al consumidor. Y sobre lo resuelto en el Voto N° 1148-2009 de este Tribunal, ha de recordarse que cada solicitud debe de analizarse a la luz de su especial marco de calificación registral, compuesto por la legislación vigente y los derechos anteriores oponibles, y no sobre la base de una práctica anterior de este Tribunal, además, en todo caso, la hermenéutica jurídica no es para nada estática, al contrario, es de un dinamismo constante, por lo que nuestra actuación no se encuentra vinculada por una resolución anterior si se opina que debe alejarse de ella con base en un nuevo y propio razonamiento. Por todo lo anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Francisco Muñoz Rojas representando a la empresa Wasser Chemical S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, dos segundos del once de marzo 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 dejará 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**