



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0354-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “ABL OSTIPOR”**

**Laboratorios Andrómaco S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1690-05)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

### ***VOTO N° 574-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del tres de junio de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **María Lupita Quintero Nassar**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-884-675, en su condición de Apoderada General en Costa Rica de la empresa **LABORATORIOS ANDRÓMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Chile, titular de la cédula de persona jurídica en nuestro país número 3-012-401064, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos del veinticinco de julio de dos mil siete.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de marzo de dos mil cinco, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1149-188, en su condición de Apoderada General de la empresa **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “**ABL OSTIPOR**”, en **clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y 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 una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2005, el señor **Hans Rafael Raven Whitford**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABORATORIO RAVEN S.A.**, entabló oposición a la referida solicitud de inscripción, alegando la similitud entre la marca propuesta y la marca **“OSTOPOR”**, propiedad de su patrocinada.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con cinco minutos del veinticinco de julio de dos mil siete, en lo que interesa la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO: / (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad LABORATORIOS RAVEN, S.A., contra la solicitud de inscripción del distintivo “ABL OSTIPOR” en clase 05 internacional, presentada por LABORATORIOS ANDROMACO, S.A., la cual se DENIEGA. (...). NOTIFÍQUESE”**.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de agosto de 2007, la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.**, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil nueve, no expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “OSTOPOR”, bajo el registro número **116037**, propiedad de la empresa **LABORATORIO RAVEN, S.A.**, para proteger y distinguir en la **Clase 05** del nomenclátor internacional, un producto farmacéutico para uso humano, en cualquier forma y/o presentación farmacéutica. (ver folios 52 y 53).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Concuerta este Tribunal con el **a quo**, en que no se advierten hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:



“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar** en representación de la empresa **LABORATPRIOS ANDRÓMACO S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *actuando en razón de la resolución del día veinticinco del mes de julio del año dos mil siete, me presento ante ustedes a manifestar: (...) Dentro del plazo establecido al efecto, interpongo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución supracitada (...)*” (ver folio 43), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 56) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradujo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ANDRÓMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**.



No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

**A-) Delimitación del asunto a dilucidar.** El representante de la empresa **LABORATPRIOS ANDRÓMACO S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ABL OSTIPOR**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, solicitud a la que se opuso el representante de la empresa **LABORATORIO RAVEN S.A.**, por cuanto se encuentra inscrita a nombre de ésta la marca de fábrica “**OSTOPOR**”, con el registro número **116037**, distinguiendo y protegiendo productos afines a los productos que serían distinguidos y protegidos por la marca solicitada, por lo que la similitud entre uno y otro signo implicaría un riesgo de confusión para el público consumidor. Como en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial acogió la oposición y denegó la inscripción propuesta, el solicitante apeló, sin expresar ningún tipo de agravio contra la resolución recurrida. Por consiguiente, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, en este caso:

| MARCA INSCRITA  | MARCA SOLICITADA  |
|---|---|
| “OSTOPOR”   | “ABL OSTIPOR”   |
| PROTEGE Y DISTINGUE:  | PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:  |
| En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <u>un producto farmacéutico para uso humano, en cualquier forma v/o presentación farmacéutica.</u> | En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <u>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.</u> |



... con el propósito de esclarecer la existencia de alguna similitud, o no, entre tales signos, para determinar la eventual posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

**B-) Cotejo marcario de las marcas contrapuestas.** 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 las 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 consumidor presunto, 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.

Huelga decir que 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 innecesario, 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. No obstante, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:





*"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. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

... debe concluirse preliminarmente que las marcas bajo examen son marcas meramente **denominativas**, es decir, conformadas tan sólo por palabras, en el caso concreto la marca inscrita por una sola palabra, sea "**OSTOPOR**", mientras que la marca solicitada por tres letras y una palabra separadas, sea "**ABL OSTIPOR**".

Así, desde un punto de vista **gráfico**, se tiene que la marca solicitada "**ABL OSTIPOR**", y la marca inscrita propiedad del oponente "**OSTOPOR**", tienen una gran similitud, pues resulta claro que el factor predominante de la primera es "**OSTIPOR**" (será el que recuerde el consumidor con mayor facilidad y claridad), pues las letras "**ABL**", como no forman una palabra, resultan inusuales de pronunciar en forma aislada, por carecer de vocales, a fin de formar sílabas. Así las cosas, entre "**OSTIPOR**" y "**OSTOPOR**", hay una gran similitud gráfica (se diferencian solo por una vocal); razón por la que se generaría riesgo de confusión en el consumidor, pues por tratarse los productos protegidos de los comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura internacional, podría creerse que tienen el mismo origen empresarial y que unos son una variedad de los otros. Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian de manera similar.

Finalmente, desde un punto de vista **ideológico**, al carecer ambas marcas de un significado conceptual, debido a que como tales no están admitidas por la Real Academia de la Lengua Española, no se procede a realizar un cotejo desde este punto de vista.





Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de servicios vinculados de manera directa con productos que podrían estar identificados con la marca que se encuentra inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de alzada.

Avala este Tribunal lo resuelto por el órgano al quo al establecer:

*“... En el presente caso, los signos en conflicto “**ABL OSTIPOR**” y “**OSTOPOR**”, tienen muchos elementos en común, lo que hace que exista mucha similitud principalmente en el aspecto gráfico. En este punto, las diferencias son mínimas; por lo que a simple golpe de vista, ambas marcas son muy similares lo que puede confundir al consumidor promedio y poner en riesgo su salud, por tratarse de productos farmacéuticos que se comercializan en lugares similares. Debe valorarse en este punto, que nos encontramos ante productos médicos o farmacéuticos, que exigen una mayor rigurosidad en el cotejo marcario a fin de determinar la existencia de un riesgo de confusión en el consumidor medio. Así las cosas, al ser mayores las semejanzas que las diferencias entre ambos, el riesgo de confusión se eleva en el caso concreto de los signos en conflicto. Sumado a lo anterior, fonéticamente la similitud es muy marcada, pues la pronunciación de las palabras no lleva especial diferencia en la acentuación de ambos signos pues la diferencia gramatical es mínima, agregarle las letras **ABL** a la marca solicitada no le brinda la especialidad suficiente para poder coexistir registralmente con la marca inscrita, se puede decir que el término o las letras **ABL** son una especie del género que este caso sería la marca **OSTOPOR** u **OSTIPOR** que gráficamente, fonéticamente e ideológicamente representan en un consumidor medio lo mismo, la pronunciación de ambos términos es muy semejante. Con lo anterior no está este*



*Registro desmembrando las marcas para compararlas se está tomando la marca solicitada en forma completa **ABL OSTIPOR.**, pese a ello no cumple con la **distintividad y especialidad suficiente para ser registrada.***

*Con respecto a la similitud ideológica alegada por la oponente, lleva razón pues ambos signos no le permiten al consumidor medio tener alguna característica particular para poderse diferenciar el uno del otro, su semejanza gramática y fonética no llevan a otro lado que no sea su semejanza ideológica.*

*(...) En consecuencia, analizadas en forma conjunta y global, tal como es criterio de este Registro y la doctrina marcaria así lo recomienda, entre el signo solicitado “**ABL OSTIPOR**” y la marca registrada “**OSTOPOR**”, propiedad de la oponente, se advierte una gran semejanza gráfica , fonética e ideológica provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores; dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, productos que se comercializan en los mismos canales del mercado como lo es la industria farmacéutica, por lo que no es posible su coexistencia registral, razones por las cuales debe declararse con lugar la oposición y denegarse la solicitud presentada.”*

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el Registro **a quo** en acoger la oposición interpuesta por el representante de la **empresa Laboratorio Raven S.A.**, y denegar la solicitud de registro presentada por el representante de la empresa **Laboratorios Andrómaco S.A.**, de la marca “**ABL OSTIPOR**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como de permitirse la inscripción de la marca de fábrica “**ABL OSTIPOR**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, inciso **a)** de la Ley de Marcas, por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica “**OSTOPOR**” para productos idénticos y similares, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar** como Apoderada General de la empresa **Laboratorios Andrómaco S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección



del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos del veinticinco de julio de dos mil siete, la cual debe confirmarse.

**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 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar** como Apoderada General de la empresa **Laboratorios Andrómaco S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos del veinticinco de julio de dos mil siete, la cual 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTORES**

**Derecho Exclusivo de la Marca**

**UP: Derecho de Exclusión de Terceros.**

**TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.**

**TNR: 00.42.40.**