



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0199-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “aspire”

Bayer Aktiengesellschaft, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 4138-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 641-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del diez de noviembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, 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 conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en 51368 Leverkusen, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas y doce minutos del veintinueve de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 19 de junio de dos mil dos ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, mayor, soltero, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro- doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.**, solicita la inscripción de la



marca de fábrica y comercio “*Aspire*” en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *descongestionantes respiratorios*.

SEGUNDO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la representación dicha, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que su representada es titular de la marca inscrita “*Aspirina*” bajo el número de registro 7947, vigente desde el 8 de noviembre de 1944 y hasta el 8 de noviembre de 2009, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir eter compuesto acético del ácido salicílico, colgogo, antitérmico, hipnótico y analgésico, así como toda clase de preparaciones farmacéuticas y medicinales, indicando al respecto, que entre las marcas de su representada y la marca que se pretende inscribir, existe una clara similitud a nivel gráfico y fonético.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las catorce horas y doce minutos del veintinueve de octubre de dos mil siete, declara sin lugar la oposición interpuesta y acoge la solicitud presentada, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos de la resolución apelada, indicando este Tribunal que su sustento probatorio se encuentra a



folios 80 y 81 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, basándose que entre las marcas cotejadas no existe ningún tipo de similitud capaz de causar confusión a los consumidores y por consiguiente no se pone en riesgo la salud pública.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, va dirigido a señalar que la marca solicitada es una burda imitación de la marca inscrita, que puede confundir al consumidor al creer que se trata de otro producto de la empresa que representa. Que al ser un producto de la clase 5 de la nomenclatura internacional, se debe ser más riguroso por estar de por medio la salud pública.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. 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 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 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. 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre



| MARCA INSCRITA | MARCA SOLICITADA |
|---|--|
| ASPIRINA | ASPIRE |
| PRODUCTOS QUE DISTINGUE | PRODUCTOS QUE DISTINGUE |
| Para proteger en clase 5 de la Nomenclatura Internacional Eter compuesto acético del ácido salicílico, colágeno, antitérmico, hipnótico y analgésico. | Para proteger en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional Descongestionantes respiratorios. |

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, por cuanto sólo están compuestas por un grupo de letras, la solicitada se compone de una palabra: “**ASPIRE**” conformada de seis letras, tres consonantes **S-P-R** y tres vocales **A-I-E**, cuya terminación es “**IRE**” mientras que la marca inscrita “**ASPIRINA**” está compuesta de una sola palabra constituida por ocho letras, cuatro consonantes **S-P-R-N** y cuatro vocales **A-I-I-A**, y cuya terminación es “**INA**”. Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas tienen: a) similar raíz **ASPIR**, b) misma sucesión de las primeras vocales y consonantes, lo que fija una sonoridad similar, haciendo que el factor tópico que predomina es **ASPIR**, tanto en una denominación como en otra.

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 y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista **ortográfico** se manifiesta por la coincidencia en su raíz. La similitud **fonética**, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tiene una vocalización



similar, ya que el factor que predomina es precisamente esa raíz.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”,* y siendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, que tienen que ver con descongestionantes, existe una relación entre estos que puede conllevar a confusión al consumidor y creer tal como lo manifiesta el apelante que se trata de un producto cuyo origen empresarial es de la empresa que representa.

QUINTO. Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca **“ASPIRE”** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **Bayer Aktiengesellschaft**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas y doce minutos del veintinueve de octubre de dos mil siete, la que en este acto se revoca.



SEXTO. 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 2º 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 jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **Bayer Aktiengesellschaft**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas y doce minutos del veintinueve de octubre de 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33