



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0327-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “ASPEN ALULA”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-10485)

ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0925-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Mauritius, domiciliada en GBS Plaza, Cnr La Salette & Royal Roads, Grand Bay, Mauritius, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:34:49 horas del 24 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de octubre del 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ASPEN ALULA**”, para proteger y distinguir: “*alimentos para bebés*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:05:00 horas del 10 de noviembre de



2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**aspen (DISEÑO)**”, bajo el registro número 230110, propiedad de la empresa **ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED**, para proteger y distinguir productos idénticos y relacionados en la clase 05 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:34:49 horas del 24 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción. ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2016, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**aspen (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **ASPEN PHARMACARE**



HOLDINGS LIMITED, bajo el número de registro 230110, desde el 19 de setiembre de 2013, vigente hasta el 19 de setiembre de 2023, para proteger y distinguir: *“preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos material para apósitos; material para empastes o improntas dentales; desinfectantes”*, en clase 05 de la nomenclatura internacional, (ver folio 46 y 47 del legajo de apelación).

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 LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y comercio **“aspen (DISEÑO)”**, en la clase 05 del nomenclátor internacional, y consideró que poseen similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas importantes entre ellas, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés en dicha clase, razón por la cual rechaza su inscripción, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó como agravios que el criterio del Registro es incorrecto, por cuanto la posibilidad de asociar los signos es inexistente y que además existe una licencia de uso no exclusivo de la marca **“ASPEN”** por parte de **ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED**. Alega además, que la marca solicitada no está compuesta únicamente por el término ASPEN sino también por ALULA y esta debe ser percibida por el consumidor y analizada por este Tribunal como ASPEN ALULA y en relación, exclusivamente, con alimentos para bebés.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas son por su parte, un signo puramente denominativo la solicitada “**ASPEN ALULA**”, y un signo mixto la inscrita “**aspen (DISEÑO)**”, razón por la cual debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “... *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. ...*” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**). Asimismo, debe proceder este Tribunal a realizar un cotejo de los productos de cada uno de los signos enfrentados, a efectos de valorar si se encuentran relacionados, si son similares o idénticos.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**ASPEN ALULA**” y la inscrita “**aspen (DISEÑO)**”, observa este Tribunal que el término “**ASPEN**”, se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige su atención, además de ser para productos idénticos en la clase 05 de la nomenclatura internacional, ya que ambas incluyen “*alimentos para bebés*”, que es precisamente los únicos productos que solicita proteger la empresa apelante **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**ASPEN ALULA**”, como un signo puramente denominativo, y el signo inscrito “**aspen (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da



como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita “**aspen (DISEÑO)**”. En relación al aspecto gráfico del signo propuesto, nótese que la marca inscrita se encuentra inserta dentro de esta, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. Además, la coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, por lo que existe identidad fonética. Todas estas razones por las cuales debe aplicarse en este caso el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, más en este caso, en el que el elemento central de ambas marcas, es idéntico.

En esta relación se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica y fonética, que genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, ya que se advierte una identidad tal y como lo estableció el Órgano a quo, para los productos de la clase 05 de la nomenclatura internacional de la marca solicitada con los de la inscrita: “**alimentos para bebés**”. Lo anterior, a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, como sucede en este caso, con los productos de la clase 05 de repetida cita, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En cuanto al agravio de la apelante, que existe una licencia de uso no exclusivo de la marca “ASPEN” por parte de **ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED**.

Al respecto la doctrina ha indicado que:



“... La licencia de marca consiste en la autorización que el titular de la marca – denominado licenciante– confiere a un tercero –llamado licenciatarario– para que éste pueda identificar con la marca del primero los productos y servicios que elabore, reteniendo el licenciante la titularidad de la marca. No es licencia la concesión, agencia y cualquier otro contrato de distribución en el que el concesionario no elabore total o parcialmente el objeto o el servicio distinguido con la marca. ...” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 767 y 768)

En lo que respecta al tipo de licencia de marca que nos ocupa en este caso, sea la licencia no exclusiva, la doctrina ha indicado que:

“... En la licencia exclusiva el titular de la marca se compromete a no conceder a otros la facultad de utilizar su marca. La licencia exclusiva puede ser simple o reforzada, según el titular de la marca pueda usarla (exclusiva simple) o no pueda hacerlo (exclusiva reforzada). En la licencia no exclusiva el titular de la marca se reserva el derecho de conceder otras licencias. Se presume iuris tantum que la licencia es no exclusiva, pero si se ha pactado el carácter exclusivo la presunción iuris tantum es a favor de la exclusiva reforzada. (art. 48.5 y 48.6 LM; cfr. el antecedente de la Ley de Patentes, art. 75.5 y 75.6 LP)...” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, página 769) (el subrayado no corresponde al original)

En lo que atañe a lo que establece nuestra Ley de Marcas sobre el contrato de licencia, el artículo 35 de ésta establece lo siguiente:



“Artículo 35.-Licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro, puede conceder la licencia para usarla. El registro de dicha licencia no es un requisito condicionante para que esta sea válida, ni para afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propósitos. No obstante, dicha licencia podrá inscribirse para efectos de seguridad y publicidad registral. Si el cesionario decide inscribir su derecho, el movimiento solicitado devengará la tasa establecida en el artículo 94 de la presente Ley. (Así reformado en la Ley 8632)

En la solicitud de licencia de uso de marca deberá informarse sobre el tipo de licencia, la duración y el territorio que cubre, además de los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 31 de la presente ley.

Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, deberán presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes, debidamente autenticados. Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los incisos b), c), g) y h) del artículo 31 de la presente Ley. (Así reformado en la Ley 8632)

En defecto de estipulación en contrario, en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

a) El licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de todos los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca.

b) El licenciatarario no podrá ceder la licencia ni conceder sub-licencias.

c) Cuando la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto de la misma marca ni de los mismos productos o servicios; tampoco podrá usar, por sí mismo, la marca en el país en relación con esos productos o servicios.”

En razón de todo lo anteriormente expuesto, es criterio de este Tribunal que, de permitir la inscripción de la marca solicitada por la empresa **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, se violentaría el derecho del consumidor a no ser confundido, así como hacer prevalecer los



derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, como sucede en este caso, sea o no licenciante exclusivo o no exclusivo de la marca. Al respecto este Tribunal, considera que lo indicado en el artículo 35 se refiere únicamente al **uso** del producto por parte del licenciante y no a las limitaciones para la inscripción de un signo, al respecto se trae a colación el artículo 14 de la Ley de Marcas, el cual nos remite a las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la misma ley, y una vez analizado el signo solicitado, nótese que como ya fue analizado el mismo resulta idéntico gráfica y fonéticamente al inscrito y además es para productos idénticos a los del signo inscrito, sean “alimentos para bebés”, por lo que contraviene el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas. Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal avala la resolución del órgano a quo y considera que al signo objeto de denegatoria para los productos citados de la clase 05 internacional, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, 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 o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos, similares y relacionados, identidad que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita para los productos solicitados ya citados.

En cuanto al agravio de la apelante, acerca de que el vocablo “**ALULA**” crea la diferencia gráfica, fonética e ideológica, es criterio de este Tribunal que entre los signos enfrentados el elemento preponderante es “**ASPEN**”, y además el signo inscrito está íntegramente contenido



en la marca solicitada, y respecto de los productos al ser idénticos puede llevar a causar confusión en el consumidor sobre el origen empresarial.

Finalmente, en cuanto al agravio de la visión de conjunto, debe señalar este Tribunal que los signos no han sido cotejados por partes, sino que de la visión de conjunto se puede apreciar claramente que el uso del vocablo “**ASPEN**” en ambos signos es lo suficientemente fuerte como para provocar confusión en el consumidor respecto de los productos que protegen y distinguen.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas para los productos solicitados en la clase 05 de la nomenclatura internacional de repetida cita, por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**aspen (diseño)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ASPEN ALULA**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:34:49 horas del 24 de mayo de 2016, la cual se confirma.

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, No. 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 la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:34:49 horas del 24 de mayo de 2016, 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.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33