



RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2024-0218-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE
COMERCIO **AeroZentan**

OM PHARMA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8729)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0258-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con nueve minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía OM PHARMA S.A., organizada y existente conforme las leyes de Suiza, con domicilio en RUE DU BOIS-LAN 22, 1217 MEYRIN, SUIZA., en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:16:45 horas del 13 de marzo de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de setiembre de 2023, el señor Daniel Alonso Murillo Campos, cédula de identidad 1-0827-0893, vecino de San José, Santa Ana, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía VMG PHARMA S.A., cédula jurídica 3-101-536944, con domicilio social en San José, Escazú, Autopista Próspero Fernández, 800 metros noroeste del paso a desnivel frente a Multiplaza, Guachipelín, y domicilio comercial en San José, Escazú, San Rafael, Edificio VMG en dirección al Colegio Blue Valey, solicitó la marca de comercio **AeroZentan** en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, se apersona la abogada María Vargas Uribe, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía OM PHARMA S.A. Lo anterior, en virtud del interés legítimo que ostenta su representada al ser titular de la marca inscrita **“AERO-OM”** desde el 28 de agosto de 1996, la cual protege: productos farmacéuticos y veterinarios. Agrega, que la marca solicitada y la marca inscrita por su representada existe gran similitud gráfica y fonética, que puede generar confusión para el consumidor con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial por tener una connotación casi idéntica, siendo que, el núcleo de la marca inscrita **“AERO”** se encuentra totalmente contenida en la marca solicitada, y es precisamente parte de la marca que ha distinguido por 27 años los productos de su representada. Además, también está tratando de inscribir **“AERO-V”**, con la que pretende identificar su empresa VMG Pharma S.A., y utilizar en sus marcas el radical AERO, que es



precisamente la marca propiedad de su representada. Y mediante documento adicional 21/2023-015484 del 22 de noviembre de 2023, se corrige el error material contenido en el escrito de oposición y aclara el nombre de la marca objeto de la oposición descrita en el encabezado. (Folio 15 a 44)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:38:59 horas del 11 de diciembre de 2023, procede a dar el traslado de la oposición interpuesta por la compañía OM PHARMA S.A, a la empresa VMG PHARMA S.A., contra la solicitud del signo marcario pedido **AeroZentan** en clase 5 internacional, para que dentro del plazo de dos meses proceda a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho. (Folio 53 a 56)

Mediante documento adicional 21/2024-001820 del 12 de febrero de 2024, se apersona el representante legal de la compañía VMG PHARMA S.A., y expone sus argumentos de defensa. (Folio 57 a 66)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:16:45 horas del 13 de marzo de 2024, declara sin lugar la oposición interpuesta por la compañía OM PHARMA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio **AeroZentan** en clase 5 internacional, pedida por la compañía VMG PHARMA S.A., al determinar que no existe motivo alguno para denegar su protección; debido a que gráfica y fonéticamente el signo solicitado difiere del inscrito, por lo que, no existe posibilidad de que se genere riesgo de asociación empresarial, por tanto; la solicitud no incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, siendo procedente su protección. (Folio 68 a 80)



Mediante documento adicional 21/2024-003742 del 19 de marzo de 2024, la representante de la compañía OM PHARMA S.A., interpone recurso de apelación. Sin embargo, en dicho acto no expresó agravios. (Folio 81)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 08:28:11 horas del 18 de abril de 2024, admite el recurso de apelación. (Folio 83 a 86)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la compañía OM PHARMA S.A., en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

1. Existen fundamentos para denegar la solicitud de la marca “AEROZENTAN”.
2. La marca “AEROZENTAN” está compuesta sobre la partícula “AERO” y el consumidor centrará su atención en dicho elemento.
3. Permitir el Registro de la marca de “AEROZENTAN” para la clase 5 internacional, existiendo la marca inscrita AERO-OM, propiedad de su representada en la misma clase, puede generar engaño o confusión para el consumidor dada la similitud gráfica y fonética contenida entre ellas.
4. El examen de distintividad de las marcas de la clase 5 de la Nomenclatura internacional, debe realizarse con mayor rigurosidad, al estar de por medio la salud de los consumidores.
5. Se está tratando de inscribir una marca basándose en el registro previo de un tercero con mejor derecho, al utilizar elementos de la marca inscrita propiedad de su representada.
6. El razonamiento de la marca débil no tiene ninguna base legal, ya que no contiene en su estructura gramatical un elemento que



tenga que soportar otros registros con "AERO" como parte inicial.

7. El permitir dicho registro propiciaría la dilución marcaría lo que perjudicaría los intereses de su representada, por lo que el Registro no ha hecho la debida aplicación de la regla del artículo 8 incisos a), b) y c) de la Ley de marcas, y su debida interpretación.

Asimismo, se apersona el representante de la compañía VMG PHARMA S.A., y manifiesta que; la compañía opositora no presentó prueba pertinente para fundamentar su oposición, conforme los numerales 16 y 17 de la Ley de marcas; además, no logra motivar por qué el indicativo "Aero" le causa afectación, cuando existen muchas otras marcas con el mismo indicativo e inscritas en la misma clase. La marca inscrita Aero-OM se utiliza para comercializar un producto antiflatulento, y la marca propuesta por su representada AeroZentan es para tratar la hipertensión arterial pulmonar, no siendo posible que le afecte algún derecho a la empresa opositora OM PHARMA S.A., conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley de marcas, al no existir confusión visual, auditiva e ideológica.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía OM PHARMA S.A., cuenta con el siguiente signo distintivo inscrito:

- Marca de fábrica: **AERO-OM** registro **96815** en clase 5 internacional, que protege y distingue: productos farmacéuticos y veterinarios. Inscrita el 28 de agosto de 1996 y vigencia al 28 agosto de 2026. (Folio 48 y 49)



TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

De ahí que, entre menos aptitud distintiva posea el signo que se pretende proteger, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero; en lo de interés disponen:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una



indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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.



El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor 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 los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son los siguientes:

SIGNO SOLICITADO

AeroZentan



En **clase 5** internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos.

SIGNO DEL Oponente

AERO-OM

En **clase 5** internacional, que protege: productos farmacéuticos y veterinarios. (Registro 96815)

Conforme se desprende nos encontramos ante signos marcarios de connotación denominativa, a nivel gráfico la marca propuesta **AeroZentan** se conforma por 10 letras en imprenta de color azul, donde la primera y quinta se encuentran en mayúscula y las demás en letra minúscula; y la marca inscrita **AERO-OM** está compuesta por 6 letras y un guion (-) ubicado luego de las primeras cuatro letras, todas en letra imprenta y mayúscula en color negro, características que como bien se puede observar son propias de cada una y no tienen relación alguna entre sí.

Por otra parte, también podemos colegir que, si bien comparten en común las primeras 4 letras **"AERO"** ambas cuentan con otros términos o elementos que los hacen diferenciables, como lo es el contenido del signo propuesto que refiere a la expresión **"Zentan"** y la marca inscrita bajo el aditamento **"OM"**, de ahí que, pese a compartir las letras **"AERO"** ello no las hace semejantes, debido a que los elementos adicionales le proporcionan la distintividad necesaria.



Nótese claramente que entre Zentan y OM no existe la menor coincidencia, lo que deriva que en su conjunto, ambos términos sean diferenciables entre sí.

Desde el punto de vista **auditivo** los signos poseen una fonética diferente, por cuanto pese a compartir la locución “**AERO**” los otros aditamentos que los conforman “**Zentan**” y “**OM**” al ser pronunciados en conjunto emiten una sonoridad distinta al oído del consumidor, proporcionándoles distintividad.

En el campo **ideológico** las denominaciones cotejadas **AeroZentan** y **AERO-OM** ambas pertenecen a signos marcarios de fantasía, lo que conlleva a que no evoque algún concepto o significado en la mente del consumidor a nivel lingüístico o semántico, por lo que recae en innecesario un análisis en cuanto a ello.

En consecuencia, al ser los signos objetados gráfica y fonéticamente diferentes, hace posible que el signo propuesto **AeroZentan** pueda coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores. Bajo esa conceptualización, no es necesario realizar un cotejo de productos o giros comerciales, ya que los signos pueden ser individualizados e identificadas sin generar error alguno en los consumidores a la hora de adquirir los productos en el mercado.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos y por consiguiente la marca de comercio que ha sido propuesta **AeroZentan** cuenta con la distintividad necesaria, lo que posibilita su coexistencia registral junto



con el signo marcario inscrito **AERO-OM** propiedad de la compañía oponente OM PHARMA S.A.

En cuanto a los agravios señalados por la representante de la compañía OM PHARMA S.A., al indicar que la marca que se pretende inscribir “**AEROZENTAN**” está compuesta sobre la partícula “**AERO**” y esto puede generar engaño o confusión para el consumidor dada la similitud gráfica y fonética contenida con la marca inscrita **AERO-OM** propiedad de su representada; se reitera que el hecho de que ambos signos compartan en común la dicción **AERO** no las hace semejantes entre sí, debido a que conforme al análisis realizado se determinó que los elementos que los conforman en su conjunto las hace diferenciables, condición o particularidad que les permite individualizarse en el mercado tanto entre ellas, como entre otros de su misma especie o naturaleza mercantil. Por tanto, no se podría considerar que la solicitud de la marca **AeroZentan** incurra en alguna infracción conforme al artículo 8 incisos a), b) y c) de la Ley de marcas, razón por la cual sus consideraciones en ese sentido no son procedentes.

Por otra parte, cabe acotar que la marca pedida **AeroZentan** como la inscrita **AERO-OM** conforme fueron examinadas corresponden a denominaciones de fantasía, sea, son frases o palabras creadas por sus titulares y que no cuentan con significado alguno. De ahí que, no podría la Administración registral impedir el uso de elementos gramaticales como la elocución “**AERO**” que al ser analizada cuente con elementos adicionales que en su conjunto le proporcione la distintiva necesaria al signo que está siendo solicitado para su protección; situación que como fue desarrollada ocurre en el presente



caso ante las diferencias contempladas entre los signos objeto de estudio.

Asimismo, este Tribunal no podría considerar que la marca solicitada **AeroZentan** afecte los derechos e intereses del titular de la marca inscrita **AERO-OM**, solo por el hecho de utilizar el signo pedido el elemento o complemento **“AERO”** ya que el signo propuesto por su estructura gramatical cuenta con la distintividad necesaria para poder coexistir en el mercado; condición que permite al consumidor identificar e individualizar las marcas y los productos que ambas compañías comercializan.

Además, tampoco se podría considerar que el empleo del aditamento **“AERO”** provoque una dilución de la marca inscrita, debido a estar dentro de la clasificación de marcas de fantasía, categorización que le proporciona ya esa condición de ser única, diferente y distintiva, respecto de otras al ser un signo marcario creado por su titular, por ende, diferente al contenido del signo marcario solicitado; tal y como de esa manera ha sido determinado en primera y segunda instancia.

Finalmente, es importante acotar que dentro del ámbito marcario pueden existir signos que utilicen radicales genéricos en común y esa característica las condiciona como marcas débiles. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, los términos empleados fueron considerados de fantasía, no existiendo un elemento genérico que afecte la distintividad; ya que por su conformación o estructura gramatical hace que se tornen novedosas, diferentes e individualizables y puedan coexistir registralmente, tal y como ocurre en el presente caso. Razón la cual sus argumentaciones no son de recibo.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía OM PHARMA S.A., en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:16:45 horas del 13 de marzo de 2024, la que se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía OM PHARMA S.A., en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:16:45 horas del 13 de marzo de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26