



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0367-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “AFLICEPT”

BAYER AKTIENGESELLSHAFT, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-309

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0120-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y tres minutos del seis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, cédula de identidad 1-1359-0010, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **BAYER AKTIENGESELLSHAFT**, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Kaiser-Wilhelm-Allee Leverkusen, Alemania D-51373, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:41:17 horas del 16 de julio de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito



presentado el 15 de enero de 2024, el abogado Lothar Arturo Volio Volkmer, cédula de identidad 1-0952-0932, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS STEIN S.A.**, entidad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-028601, domiciliada en Cartago, 500 metros al sur del cruce de Taras, sobre la autopista Florencio del Castillo, solicitó la inscripción de la marca de comercio **AFLICEPT** para proteger productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas; emplastos, material para apósitos, en clase 5 internacional.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, por escrito presentado el 15 de marzo de 2024, se opuso la abogada Anel Aguilar Sandoval, de calidades conocidas y en su condición de apoderada especial de la compañía **BAYER AKTIENGESELLSHAFT**, alegando que su representada es titular de la marca **EYLIA**, registro 186155, inscrita desde el 6 de febrero de 2009, que protege preparaciones farmacéuticas en clase 5 internacional, además la denominación del principio activo del compuesto farmacéutico del producto de la marca EYLIA es el AFLIBERCEPT; que es muy similar al signo pretendido AFLICEPT; por tales razones, lo que se pretende es evitar que una empresa establezca una exclusividad y un derecho marcario con relación a una designación similar a un fármaco, sea AFLICEPT – AFLIBERCEPT.

Señaló que la marca solicitada AFLICEPT puede ser confusa y similar a la designación común de productos en la clase 5 internacional, y sin obviar la similitud que presenta con AFLIBERCEPT, además si



pretende proteger productos distintos a los del fármaco de su representada, puede ocasionar engaño o confusión respecto al producto, principalmente por tratarse del sector médico y farmacéutico; en consecuencia, la marca solicitada carece de distintividad e infringe los incisos c), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 07:41:17 horas del 16 de julio de 2024, declaró sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio AFLICEPT en clase 5 internacional y acogió su inscripción al determinar que no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto la abogada Anel Aguilar Sandoval, en representación de la compañía BAYER AKTIENGESELLSHAFT, apeló y otorgada la audiencia de reglamento, expuso como agravios los siguientes:

1. La resolución que rechaza la oposición indica que la marca AFLICEPT no carece de aptitud distintiva y dispone excluir una serie de hechos graves, tachándolos de subjetivos y que se indican a continuación:

La Organización Mundial de la Salud, cuenta con el Sistema de Denominaciones Comunes Internacionales (DCI), que funciona como una plataforma de identificación para la prescripción y dispensación



segura de medicamentos a los pacientes, además posibilita que profesionales en el área de la salud, científicos, organismos reguladores de medicamentos y otros operadores de la industria farmacéutica de todo el mundo se comuniquen e intercambien información de forma indudable; de ahí que, este sistema determina la prohibición del registro de las DCI como marcas de comercio, el cual indica que: “Es sumamente importante que las marcas y los nombres comerciales sean completamente diferentes de sus respectivas DCI, así como de otras DCI, ya que de lo contrario, ello podría inducir a confusión y suponer un grave riesgo para la seguridad del paciente.”

Respecto a lo antes expuesto, la autoridad registral lo señaló como una opinión propia o aislada, siendo desconcertante no conceder la importancia debida a un principio dado por la Organización Mundial de la Salud.

2. Cuando se analizan productos en clase 5 internacional, que guardan relación con la salud humana, la doctrina como la jurisprudencia son enfáticas en establecer parámetros más estrictos para su análisis, debido a los posibles efectos o impactos en la salud humana; de ahí que, el nombre del ingrediente farmacéutico del producto de la marca inscrita es AFLIBERCEPT, que es muy similar a la marca solicitada AFLICEPT, y es el interés de esta oposición evitar que una empresa genere una exclusividad y un derecho de marca sobre un nombre que es confuso.

3. Como sustento de sus alegatos menciona la resolución No. 29-88 de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988, emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y el voto 0158-2017 dictado



por este Tribunal a las 14:15 horas del 30 de marzo de 2017.

Finalmente, al presentarse un riesgo de confusión en el consumidor por encontrarse frente a una materia de cuidado como es la salud humana, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se acepte la oposición planteada en contra de la solicitud de registro de la marca AFLICEPT.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica EYLIA registro 186155, desde el 6 de febrero de 2009, vigente hasta el 6 de febrero de 2029, a favor de la empresa oponente, para proteger preparaciones farmacéuticas en clase 5 internacional (folios 91 y 92 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida para acceder a su registro, debemos referirnos en primer lugar al concepto de marca que el



artículo 2 de la Ley de marcas, la define como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De esta forma, la normativa marcaria es clara en indicar que para la inscripción de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para identificar y distinguir los productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el comercio por titulares diferentes y al mismo tiempo que ese signo intrínsecamente cumpla con los elementos necesarios a fin de evitar que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

En este sentido, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, siendo estos motivos los que impiden el registro marcario y se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes:

Artículo 7–Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.



[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De acuerdo con los incisos citados, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando resulte una designación común o usual del producto o servicio al cual se aplica, no tenga la suficiente distintividad respecto a su objeto de protección y pueda ocasionar confusión o engaño en el consumidor con relación a las características, naturaleza o procedencia de los productos o servicios, pudiendo inducir a falsas asociaciones en los consumidores y verse afectada la competencia leal de los comerciantes.

En cuanto a la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Las marcas se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, esto les permite



identificarlos en atención a su origen, calidad o prestigio, así como seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentiva a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de satisfacer las expectativas de los consumidores; sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 89-IP-2021, del 21 de junio de 2021, indicó:

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

La distintividad tiene un doble aspecto:

- a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

- b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Sobre este tema la doctrina ha establecido lo siguiente:



La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane, D. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Expuesto lo anterior, es importante referirse al carácter engañoso como un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que pretende distinguir; al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto al engaño:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error [...]

En este mismo sentido, la doctrina señala:

En efecto, la marca debe proporcionar información acerca del



origen empresarial de los productos y servicios, así como sobre la existencia de un nivel relativamente constante de la calidad de estos. Este doble efecto informativo es justamente lo que genera la transparencia del mercado que es la finalidad perseguida por el sistema de marcas. Las indicaciones engañosas, por el contrario, provocan en los consumidores un riesgo de error y engaño. (Fernández Novoa, C. (2000). *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Editorial Marcial Pons, p. 160).

Bajo estos conocimientos, se debe analizar la marca propuesta **AFLICEPT** desde una perspectiva lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos que busca proteger y distinguir en clase 5 internacional, sea productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas; emplastos, material para apósitos.

Además, una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis de la marca que nos ocupa, refiere a la percepción que tendrá el consumidor y que se materializa por medio del análisis en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, fonética e ideológica del signo, reglas que se desprenden del artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas, que si bien se utiliza para determinar semejanzas, es aplicable para determinar el registro de un signo por razones intrínsecas, que en lo de interés expresa:

Artículo 24-Reglas para calificar semejanza. Tanto para la



realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

[...]

Los anteriores dos incisos nos dan una guía sobre el análisis del signo, entendiendo este como la necesidad de examinarlo desde la óptica del consumidor normal, valorando el modo y la forma como se le presentan. Esto nos ayuda a determinar si estamos frente a un signo que puede ser descriptivo, genérico o de uso común.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal logra colegir del estudio realizado al signo, que nos encontramos ante una marca denominativa, conformada por la palabra AFLICEPT, escrita con una grafía sencilla, en letras mayúsculas en color negro, además el término AFLICEPT no presenta traducción en otro idioma y no tiene significado en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo que se está en presencia de un vocablo de fantasía.



En consecuencia, queda claro para este Tribunal que la marca pretendida AFLICEPT con relación a los productos a proteger en clase 5 internacional, es un signo que goza de la distintividad necesaria para acceder a su inscripción, además no transmite al consumidor una idea directa o alguna característica que guarden relación con sus productos y mucho menos que el consumidor pueda asociar el vocablo AFLICEPT de la marca solicitada con el término AFLIBERCEPT que es el ingrediente activo del que se componen los productos de la marca inscrita EYLIA. En este punto difiere esta instancia con el argumento del apelante, en el sentido que el signo pretendido y el término del principio activo no guardan similitud, nótese que este último cuenta con la sílaba “BER” en el medio, lo que elimina la posibilidad de similitud gráfica o fonética.

Al mismo tiempo, el consumidor al realizar su acto de consumo no podría obviar que se trata de marcas inconexas, por cuanto no se presenta ningún tipo de similitud entre el denominativo de la marca solicitada sea AFLICEPT y la palabra EYLIA de la inscrita, de ahí que, se logra de manera clara distinguir los distintivos marcarios, sin que se ocasione un riesgo de confusión o asociación empresarial.

La prueba ofrecida por la oponente refiere a la siguiente:

1. Organización Mundial de la Salud, en el cual explica sobre las denominaciones comunes internacionales (DCI), y por qué no deberían ser similares a marcas (<https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/what-s-in-a-name->) (folios 25 a 28 expediente principal).



2. Medline Plus, que refiere a temas de salud y se explica el uso de AFLIBERCEPT

([https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a612004-eshtml#:~:text=Aflibercept%20inyectable%20\(Eylea%2C%20Eylea%20HD,otras%20actividades%20cotidianas\)%20%20el%20edema](https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a612004-eshtml#:~:text=Aflibercept%20inyectable%20(Eylea%2C%20Eylea%20HD,otras%20actividades%20cotidianas)%20%20el%20edema)) (folios 29 a 33 expediente de origen).

3. Academia Americana de Oftalmología, en el que se detalla el fármaco EYLEA (en América Latina EYLIA) que es la marca del medicamento denominado AFLIBERCEPT (<https://www.aao.org/salud-ocular/medicamentos/que-es-eylea>) (folios 34 a 36 expediente principal).

4. Resolución emitida por la ONAPI, Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, en República Dominicana, dentro del proceso de oposición contra la marca ALICEPT de LABORATORIOS STEIN S.A. por su similitud con la Denominación Común Internacional AFLIBERCEPT (folios 31 a 50 legajo digital de apelación).

Considera este Tribunal que analizada la prueba aportada con relación a los agravios que argumenta la recurrente, no repercuten en lo dispuesto por la autoridad registral, además el signo que se pretende inscribir no infringe ninguna norma que impidiera su registro, y respecto al cuestionamiento acerca de lo establecido por el Sistema de Denominaciones Comunes Internacionales, este argumento no resulta de recibo, dado que el signo pretendido no es idéntico ni similar al compuesto activo que el oponente manifiesta pertenece a una denominación común (DCI). Como se indicó



anteriormente, no encuentra este Tribunal una similitud tal entre el signo propuesto y el nombre del compuesto activo, lo que elimina la posibilidad que nos encontremos frente a un signo genérico y de uso común para los productos en la clase solicitada.

Por otra parte, cabe indicar a la apelante que la jurisprudencia señalada, si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de inscripción y calificación realizadas en sede administrativa, no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, debido a que todo signo ingresado a la corriente registral debe ser valorado y analizado conforme a su propia naturaleza y fin, sea, en apego al principio de independencia de las marcas, por lo que este debe analizarse de manera independiente y superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de cita, así como del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de nuestra Constitución Política, razón por la cual sus consideraciones en este sentido se rechazan.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el apelante, considera este Tribunal de importancia manifestar que la palabra AFLICEPT es el nombre con el cual se distingue la marca de la empresa solicitante, y por otra parte, el término AFLIBERCEPT es el nombre del elemento activo que contienen los productos protegidos (preparaciones farmacéuticas) por medio de la marca inscrita EYLIA según lo manifestó la oponente; en consecuencia, y según lo indicado líneas



arriba, no existe relación alguna entre el término AFLICEPT y la palabra AFLIBERCEPT, por cual no se presenta impedimento alguno para que el vocablo AFLICEPT pueda ser utilizado en una propuesta marcaria, al no corresponder a la denominación de algún principio activo.

Además, no se logra comprobar la existencia de alguna conexión entre la marca propuesta AFLICEPT y el término AFLIBERCEPT, logrando el consumidor elegir los productos pretendidos por medio de la marca AFLICEPT y los protegidos mediante el signo inscrito EYLIA; en consecuencia, la diferencia que se presenta entre la designación de las marcas le permite al consumidor sin confusión alguna, distinguir los productos como su origen empresarial.

Partiendo de todo lo expuesto, los agravios de la compañía apelante BAYER AKTIENGESELLSHAFT, deben ser rechazados y avala este Tribunal la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a rechazar la oposición presentada y acoger la marca solicitada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la compañía BAYER AKTIENGESELLSHAFT, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:41:17 horas del 16 de julio de 2024, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada en contra de la solicitud de inscripción de la marca de comercio AFLICEPT en clase 5 internacional, presentada por el abogado Lothar Arturo Volio Volkmer, en su condición de apoderado especial de la empresa



LABORATORIOS STEIN S.A., la cual se acoge.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la compañía BAYER AKTIENGESELLSHAFT, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:41:17 horas del 16 de julio 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



euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.42.55