RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente Nº 2010-0289-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: "AstraZeneca HEALTH CONNECTS US ALL (DISEÑO)"

ASTRAZENECA AB., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 9279-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO Nº 334-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con quince minutos del siete de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ASTRAZENECA AB**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Suecia, domiciliada en SE-151 85 Söderdälje, Suecia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de octubre de 2009, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AstraZeneca AB.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **"AstraZeneca HEALTH CONNECTS US ALL (DISEÑO)"**, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *"preparaciones farmacéuticas en los campos de al oncología, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias,*

inflamaciones/infecciones, enfermedades gastrointestinales y enfermedades del sistema nervioso central".

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:22:54 horas del 29 de octubre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio **"ASTRAZENECA"**, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: "todo lo relativo a productos farmacéuticos, agroquímicos y especialmente químicos en el campo de la medicina humana", bajo el registro número **117510**, propiedad de la empresa **AZTRAZENECA PLC.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: "***POR TANTO:*** */ Con base en las razones expuestas (...)* ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*** *(...)".*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **AZTRAZENECA AB.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 31 de mayo de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, 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:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **"ASTRAZENECA"**, bajo el registro número 117510, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **ASTRAZENECA PLC**, vigente desde el 23 de noviembre de 1999 hasta el 23 de noviembre de 2019, para proteger y distinguir: "todo lo relativo a productos farmacéuticos, agroquímicos y especialmente químicos en el campo de la medicina humana". (Ver folios 27 y 28).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentándose en el Voto No. 322-2009 que indica: *"Que el hecho de que puedan coexistir en el mercado y consentir una de ellas sea por medio de una carta de consentimiento, no significa que el problema del consumidor medio esté resuelto"*; por lo que indudablemente se provoca el riesgo de confusión y la marca en estudio estaría asociada a las causales de irregistrabilidad del artículo 8 de la Ley de Marcas; y en virtud de lo expuesto rechazó la inscripción de la marca solicitada, dado que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita ASTRAZENECA, por cuanto los productos de la marca inscrita se relacionan con los productos de la marca solicitada, y que los puntos de venta son los mismos y asimismo del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores toda vez que el elemento denominativo prevalece y

además la pronunciación de dicha marca es idéntica, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos que pueden ser relacionados, se estaría socavando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la parte apelante señala que en el presente caso no se trata de una inscripción que esté usurpando los derechos de un tercero, ya que tanto ASTRAZENECA AB como ASTRAZENECA PLC trabajan en un mismo consorcio de empresas que están relacionadas entre sí, por lo que no existe un arrebato de derechos que no le pertenecen, sino que por el contrario ambas han trabajado en el desarrollo de sus marcas "ASTRAZENECA", prueba de lo anterior, es el hecho de que ambas empresas acordaron utilizar de manera pacífica sus marcas mediante una carta de consentimiento, sin que exista impedimento alguno para actuar de esta manera, por lo que no se está en ningún momento poniendo en peligro de confusión al público consumidor, pues se trata de marcas que pertenecen a un mismo conjunto de empresas cuya denominación es precisamente ASTRAZENECA, y el consumidor en realidad no se está preocupando por ver "el origen" de un determinado producto, sino que busca la marca en sí misma. Agrega además que no hay norma en la Ley de Marcas, ni en la Ley General de la Administración Pública, o en cualquiera otra que se relacione con Propiedad Industrial, que prohíba expresamente el que a pesar de haber obtenido carta de consentimiento por parte de aquel que tiene inscrito un derecho que podría verse afectado, tenga necesariamente que rechazarse la marca que se solicita. Así las cosas en el caso que nos ocupa el único posible obstáculo que tenía la marca ha quedado eliminado al permitir la coexistencia registral el titular de la marca inscrita "ASTRAZENECA" con la marca que se solicita "ASTRAZENECA HEALTH CONNECTS US ALL" por medio de la carta de consentimiento que consta en autos.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 hacen surgir un riesgo de confusión 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 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 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas,

indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica que a quien se le causa confusión es ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no, según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto, denominativamente es idéntico al inscrito, con la única diferencia que la marca solicitada incluye la frase "HEALTH CONNECTS US ALL" y presenta una parte figurativa, pero el signo principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa **"ASTRAZENECA"**, ambos tienen el mismo término, constituyéndose este como la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, porque los otros elementos que conforman el signo solicitado ocupan una posición secundaria en el presente caso. Por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico y fonético existe absoluta identidad y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles ya que son los mismos y otros se encuentran íntimamente relacionados y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos con esa marca son los que ofrece un establecimiento o viceversa.

En cuanto a la Carta de Consentimiento de autos, los alegatos dados por la parte involucrada sea la solicitante (recurrente) ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada **"AstraZeneca HEALTH CONNECTS US ALL (DISEÑO)"**. Que mediante escrito que corre a folio 16, por el cual se aportó el documento antes citado a folios 17 al 19, se reconoce tácitamente que ambas marcas van a

coexistir en el mercado, y se manifiesta el consentimiento expreso para la inscripción de la marca **AstraZeneca HEALTH CONNECTS US ALL (DISEÑO)"**, a nombre de la empresa ASTRAZENECA AB.

Ahora bien, se cuestiona este Tribunal si una carta de consentimiento puede resolver ese riesgo de confusión para el consumidor. En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor comprará un producto farmacéutico, sea para la marca solicitada *"preparaciones farmacéuticas en los campos de la oncología, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, inflamaciones/infecciones, enfermedades gastrointestinales y enfermedades del sistema nervioso central"* y para la marca inscrita *"todo lo relativo a productos farmacéuticos, agroquímicos y especialmente químicos en el campo de la medicina humana"*.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos médicos, veterinarios y otros relacionados, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento, que consta en autos, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: ***a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.***

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sea el documento que consta en autos, que ni siquiera están regulado normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por ***disposición legal,*** escapa del operador jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumento dados en la resolución apelada antes dados, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa

distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

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 contrapuestas son idénticos algunos e íntimamente relacionados otros, debe necesariamente rechazarse la solicitud de inscripción propuesta.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los demás agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, 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 identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales a los identificados con la marca inscrita. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial

de la empresa **ASTRAZENECA AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ASTRAZENECA AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez, la que en este acto 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Kattia Mora Cordero ***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33