



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1175-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Asmanew”

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11592-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 677-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número 9-0025-0731, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, de esta plaza, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintinueve minutos y veinticuatro segundos del diez de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre de 2011, la Licenciada **Laura Castro Coto**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Asmanew**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”*.

SEGUNDO. Que en fecha 26 de marzo de 2012, el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Schering Corporation**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**ASMANEX**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas con veintinueve minutos y veinticuatro segundos del diez de agosto de dos mil doce, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “(...) **POR TANTO:** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición planteada por **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado especial de **SCHERING CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**ASMANEW**”; en clase 05 internacional; presentada por **LAURA CASTRO COTO**, como apoderada especial de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, la cual se deniega. (...)”.

CUARTO. Que en fecha 03 de setiembre del 2012, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada, 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 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 Juez Ortiz Mora, 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: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 6 de octubre de 1997 y vigente hasta el 6 de octubre de 2017, la marca de fábrica “**ASMANEX**”, bajo el registro número **103997**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para curas, materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas y preparaciones esteroideas”*, perteneciente a la empresa **SCHERING CORPORATION** (Ver folios 49 y 50)

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **SCHERING CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Asmanew**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual deniega con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al establecer que:

“(…) Primeramente se realiza el cotejo gráfico y se determina que entre la marca solicitada ASMANEW y la marca inscrita ASMANEX se da una semejanza en casi todas sus letras. Si bien es cierto, que los radicales comunes como el utilizado en estas marca “ASMA” no son susceptibles de apropiación individual, sino que pueden ser utilizados por cualquier productor o comerciante que desee utilizarlos en sus marcas, tenemos que



entre las marcas enfrentadas a parte de la raíz ASMA se utilizan tres letras más las cuales coinciden entre ellas en dos, o sea la marca solicitada se diferencia de la marca inscrita en una letra solamente, que sería la última letra W y X. Siendo así, no es posible para el consumidor promedio poder distinguir que se trata de una misma marca. Sobre todo por tratarse de marcas que protegen productos similares entre ellos. Fonéticamente, tenemos que por encontrarse solamente una letra de diferencia entre las marcas contrapuestas y siendo ésta última la letra de las palabras, el sonido que se producirá al momento de pronunciarlas será prácticamente el mismo en ambos casos, lo que impide que el oído humano pueda reconocerlo sin caer en error en el momento de que el consumidor las escuche. Siendo así puede darse confusión fonética entre las marcas enfrentadas. Ideológicamente no se realiza cotejo marcario por tratarse de marcas de fantasía sin ningún significado especial.

Como se puede notar del cotejo anterior, existen suficientes semejanzas a nivel gráfico e ideológico (sic) entre las marcas en conflicto como para causar confusión en el consumidor al momento de enfrentarse con ambas marcas en el mercado, sobre todo por tratarse de marcas que protegen productos similares, los cuales van a ser expedidos en un mismo establecimiento comercial, por lo tanto, debe acogerse la oposición planteada por la empresa titular de la marca inscrita con anterioridad, la cual cuenta con derechos marcarios anteriores a los de la empresa solicitante”.

*Por todo lo anterior, debe denegarse la oposición planteada por la empresa **SCHERONG CORPORATION**, y denegarse la solicitud de inscripción de la marca **ASMANEW**, ya que se encontraron similitudes a nivel gráfico o fonético que impiden la inscripción de la marca solicitada por la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA**. (...)”*

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios que entre los signos distintivos en conflicto no existe la similitud fonética ni gramatical que se pretende. Señala que al realizar el análisis de los signos enfrentados la



partícula, sílaba o radical “asma” no está sujeto a comparación ni apropiación por parte de un particular ya que dicha partícula es de uso común para la clase 05 internacional y nadie puede apropiarse de ésta, tratando de monopolizar dicho término, contrario a lo que reclama el representante opositor, aduciendo que es el radical que contiene la marca registrada, por lo que concluye, sin ninguna dificultad, que entre los signos en confrontación no existen semejanzas ni identidades en los campos fonético-auditivo; gráfico-visual; ni conceptual, ya que las terminaciones NEW y NEX a pesar de tener letras en común, la pronunciación de cada una de ellas crea una fonética totalmente diferente e inconfundible, por lo que el tema de distintividad se desvanece,

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un signo, 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenderse 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo,

que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innecesario de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA SOLICITADA:	MARCA INSCRITA:
ASMANEW	ASMANEX
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”</i>	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para curas, materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas y preparaciones esteroides”</i>

Bajo esa inteligencia corresponde destacar, que las marcas enfrentadas son de tipo meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que a criterio de este Tribunal, desde el punto de vista **gráfico** así como **fonético**, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son muy similares, cuentan solamente con su



última letra de diferencia “**ASMANEW**” y “**ASMANEX**”, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual y auditivo, es factible para el público consumidor que pueda confundirse, además de que algunos de los productos son idénticos, otros se encuentran directamente relacionados entre sí, y todos en la misma clase de la nomenclatura internacional.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión al igual que lo que sostuvo el Registro en su resolución venida en alzada, que entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación en el consumidor medio.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, daría como resultado, tal como se indicó, una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos, por cuanto se relacionan directamente entre sí, (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario por la naturaleza de ambos (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al



ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, 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 no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien señala el artículo 24 citado *“(...) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)”*, más aun si tomamos en cuenta, lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas, al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas), ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en la calificación de las formalidades extrínsecas.

Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintinueve minutos y veinticuatro segundos del diez de agosto de dos mil doce, la cual en este acto 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, N° 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 del 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 **Laura Castro Coto**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintinueve minutos y veinticuatro segundos del diez de agosto de dos mil doce, la cual se confirma, acogiendo la oposición presentada y denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Asmanew**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional. 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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. Cotejo Marcario**