



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0429-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA
FÁBRICA “TAGRESIL”

ASTRA ZENECA AB., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2023-2734)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0013-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del dos de febrero de dos mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, abogada, vecina de San José, San Rafael de Escazú, en su condición de apoderada de la compañía ASTRAZENECA AB, organizada y existente conforme las leyes de Suecia, con domicilio en SE-151 85 Södertälje, Suecia, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:42 horas del 6 de octubre de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito 01/2023-002734 del 23 de marzo de 2023, la licenciada Roxana Cordero Pereira, cédula de identidad 1-1161-0034, abogada, vecina de San José, San Rafael de Escazú, en su condición de apoderada de la compañía ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, sociedad constituida conforme las leyes de la República de Panamá, con domicilio en calle 50, Edificio Global Plaza, 6to piso, Panamá, República de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **TAGRESIL** en **clase 05** internacional, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. (Folios 1 a 6)

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, mediante documento 2023/008422 del 3 de julio de 2023 la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, en su condición de apoderada de la compañía ASTRAZENECA AB, presenta oposición contra la solicitud de la marca TAGRESIL, en clase 5 internacional, solicitada por la compañía ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. Lo anterior, debido a la legitimación que ostenta por ser titular de la marca inscrita TAGRISSO, y dado que no existen suficientes diferencias gráficas y conceptuales entre las marcas



TRAGRISO propiedad de su mandante y TAGRESIL de la compañía solicitante, considera que no pueden coexistir pacíficamente en el comercio ante la posibilidad de confusión que se puede generar para el consumidor sobre las marcas y el origen empresarial del producto, situación que esta Autoridad debe velar por evitar. Se adjunta prueba documental.

Por medio de resolución de las 13:18:18 horas del 25 de julio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, procede a dar el traslado de la oposición a la compañía solicitante ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, para que proceda a pronunciarse respecto a esta y demuestre su mejor derecho, aportando para tal efecto las pruebas que estime pertinentes. Se le concede dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación.

Mediante escrito adicional 21/2023-012840 del 2 de octubre de 2023, la señora Laura Ulate Alpízar, cédula de identidad 4-0210-0667, abogada, vecina de San Rafael de Escazú, en su condición de apoderada de la compañía ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, se apersona y se pronuncia sobre la oposición presentada y expone sus argumentos de defensa, señalando, que la acción de oposición interpuesta por la compañía ASTRAZENECA AB., no es admisible por haberse presentado de manera extemporánea. La marca propuesta por su representada es única y distintiva, además de haber cumplido con todos los requisitos, por lo que, no existe ningún fundamento legal para no ser registrada. Además, la marca TAGRESIL puede coexistir con las marcas registradas, debido a que no genera ningún tipo de confusión.



El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución de las 11:29:42 horas del 6 de octubre de 2023, declara sin lugar la oposición presentada por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía ASTRAZENECA AB., contra la solicitud de inscripción de la marca TAGRESIL solicitada por Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, la cual se acoge. Lo anterior, debido a que luego de su estudio se determinó que las marcas contienen suficientes diferencias entre ellas a nivel gráfico y fonético como para poder coexistir en el mercado.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la compañía ASTRAZENECA AB., mediante documento adicional 2023/013360 del 11 de octubre de 2023, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución de las 08:54:46 horas del 20 de octubre de 2023, declara sin lugar el recurso de revocatoria manteniendo el criterio de la resolución recurrida. Además, se acoge el recurso de apelación interpuesto para que sean conocidos sus argumentos ante el Tribunal Registral Administrativo.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, se apersona la abogada Laura Ulate Alpízar, en representación de la compañía ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, y manifiesta estar de acuerdo con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, siendo que la marca propuesta por su mandante cumple con la función esencial de distintividad, que le permite al consumidor



reconocer el producto o servicio respecto de su verdadero origen empresarial, dado que la marca propuesta TAGRESIL resulta a todas luces ser diferente de la marca inscrita por la compañía ASTRA ZENECA AB., siendo única y distintiva, por lo que, no existe fundamento legal para que no sea registrada, pudiendo coexistir pacíficamente con la marca inscrita

Por su parte, la abogada Marianella Arias Chacón en representación de la compañía ASTRAZENECA AB., sobre los argumentos de la apelación, señaló:

1. Su representada no está de acuerdo con el criterio del Registro para denegar la oposición presentada en contra de la marca TAGRESIL, lo que considera es incorrecto.
2. Estamos ante un caso de ultra petita, pues el Registro se está pronunciando sobre la notoriedad de la marca TAGRISSO, y en ningún momento su representada indicó que la marca fuera notoria, evidenciándose de ello que se realizó un examen a la ligera de esta oposición.
3. Entre las marcas existe una clara similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico.
4. De la manera que la doctrina y jurisprudencia lo requieren, se nota claramente la similitud entre ambas marcas **TAGRISSO** y **TAGRESIL**, pues estamos ante marcas denominativas, cada una compuesta de ocho letras, y los distintivos comparten cinco letras. Ambos distintivos comparten las primeras cuatro letras de cada vocablo, donde la primera sílaba la comparten completamente (tres letras), y comparten también la primera letra de la segunda sílaba, y la primera letra de la última sílaba. Es claro que estamos ante distintivos que tienen más similitudes



entre sí que diferencias, por ende, no es posible que las marcas coexistan registralmente.

5. Las marcas se encuentran clasificadas en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, por lo que el Registro debe ser más estricto en el análisis de los signos al estar de por medio la salud pública, aunado a que se comercializan en los mismos tipos de establecimientos mercantiles.
6. El solicitante, al realizar estos cambios mínimos está haciendo creer a los consumidores que la marca TAGRESIL es parte de la familia de marcas de TAGRISSO, con lo cual pretende confundir sobre el verdadero titular de la marca.
7. El signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en una marca, en cuanto a originalidad, novedad y distintividad, pues existen diferencias insignificantes entre ellas que no le proporciona tales características, indispensables para ser objeto de protección registral.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos el elenco de hechos tenidos por probados que constan en la resolución apelada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza para la resolución del presente caso.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, se observa que el Registro de la Propiedad Intelectual, en la resolución venida en alzada se refirió a la notoriedad de la marca de la compañía oponente ahora apelante, sin embargo, esta no se refirió en su escrito de defensa de manera alguna



a la notoriedad de dicha marca, por lo que, examinado dicho antecedente cabe indicar que esta situación no causa a la parte gestionante ninguna indefensión, por ende, no es necesario anular la resolución venida en alzada, dado que el contenido de fondo no altera el acto final. Aunado a ello, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de marcas en su artículo 2 define la marca como:

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

En este sentido, tal y como se desprende del citado numeral, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual implica que no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho de exclusividad que una marca inscrita confiere a su titular.

Lo anterior tiene como finalidad la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares; por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efecto de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, que establecen las razones intrínsecas y extrínsecas que impiden la inscripción de un signo distintivo. En esta línea, el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de rito, prevé la inadmisibilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, de conformidad con lo siguiente:

[...]

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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del 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.

[...]



La normativa jurídica expuesta es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, con relación a un signo de un tercero, y este riesgo de confusión puede producirse cuando la similitud o semejanza entre los signos se adiciona a la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. De ahí que debe imperar la registrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean similares y se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien, que estos se encuentren relacionados o asociados.

Este Tribunal, ha dictaminado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles. En dicho sentido, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que puede provocar una confusión visual, que es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, y se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Lo anterior, sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.



Bajo esta perspectiva, para determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, entre los signos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el operador jurídico a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos, atenerse a la impresión que despierten 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 debe dar énfasis a las semejanzas sobre 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.

Para el caso que nos ocupa resulta necesario realizar el cotejo de las siguientes marcas:

Signo solicitado	Marcas inscritas
TAGRESIL	 Y TAGRISO
Clase 5, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos, preparaciones	Clase 5, ambas para proteger y distinguir: preparaciones y sustancias farmacéuticas.



para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado **TAGRESIL** corresponde a una marca denominativa, en letras de color negro sin grafía especial, en contra posición con las marcas inscritas; una es denominativa **TAGRISO** en letras de color negro sin grafía especial, y la otra marca es mixta, sea conformada por un elemento denominativo **TAGRISO** y un diseño gráfico; figura abstracta



en tres diferentes tonalidades de color gris.

Bajo un primer escenario, podemos colegir que las marcas se componen por las palabras **TAGRESIL** y **TAGRISO**, que si bien estas comparten en común dentro de su estructura gramatical las primeras cuatro letras **TAGR** su diferencia radica en el empleo de los



últimos cuatro aditamentos **ESIL** e **ISSO** contenidos al final de la frase, por lo que, a nivel visual no podríamos considerar que vistas en su conjunto tengan relación alguna, situación que le proporciona al signo propuesto suficiente distintividad, permitiéndole al consumidor identificarlas de manera segura en el mercado.

Bajo un segundo escenario, encontramos que también la marca



inscrita **TAGRISSO** bajo registro 263377, la cual corresponde a una marca mixta, sea, compuesta por la palabra **TAGRISSO** y una figura abstracta en tres diferentes tonalidades de gris. De ahí que, para el caso en estudio dicho elemento figurativo le proporciona un alto grado de distintividad a la inscrita, por lo que, el consumidor también bajo ese diseño la puede identificar en el mercado de manera efectiva.

Dentro del contexto fonético, tenemos que los signos objetados **TAGRE**ESIL**** y **TAGRI**ISSO**** por su composición gramatical pese a compartir sus primeras letras, a nivel sonoro estas se escuchan y perciben de manera diferente, debido a que sus terminaciones **ESIL** e **ISSO** son totalmente disímiles, lo que evidentemente le proporciona al consumidor poder identificarla de manera acertada y segura en el mercado.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico las marcas objetadas no cuentan con significado alguno, por tanto, se torna en un signo de fantasía, por lo que desde el ámbito conceptual recae en innecesario su análisis, por consiguiente, no se cotejan.



Ahora bien, recordemos que, si los signos en pugna son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios pretendidos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba, sucede en el presente caso; los signos no se confunden dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad marcaria.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal concluye que la marca solicitada **TAGRESIL** para la **clase 5** internacional, cuenta con la distintividad necesaria para los productos que desea proteger y comercializar, no existiendo motivo o razón alguna para denegar su inscripción.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, debemos señalar lo siguiente:

En cuanto al argumento de ultra petita alegado por el recurrente, al referirse el Registro sobre la notoriedad de la marca **TAGRISO**, cuando en ningún momento su representada indicó que la marca fuera notoria. Al respecto, cabe indicar que si bien el Registro de instancia, hizo referencia a dicha condición sobre la marca inscrita en el considerando Quinto, punto ii, de la resolución que se impugna, tal circunstancia, no altera el debido proceso, en razón que, el motivo de fondo se realizó en cuanto al cotejo de los signos en pugna, por lo que, el contenido de la notoriedad por error señalado no influyó en el acto final, en consecuencia, lo resuelto no es causal de nulidad.



Razón por la cual las argumentaciones en ese sentido no son acogidas.

Respecto a la similitud alegada por el recurrente entre las marcas **TAGRISO** y **TAGRESIL**, al señalar que ambos distintivos comparten las primeras cuatro letras de cada vocablo. Este Tribunal estima que conforme fue analizado líneas arriba, si bien las marcas objetadas comparten algunas letras, ello no las hace semejantes, en virtud de que vistas en su conjunto **TAGRISO** y **TAGRESIL** las frases son totalmente diferentes y eso las hace disímiles, tanto desde la óptica ortográfica como sonora, y de esa misma manera será percibida por el consumidor, quien podrá bajo esa circunstancia o condición identificar las marcas de manera precisa en el mercado.

Señala el apelante que, las marcas se encuentran clasificadas en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, por lo que el Registro debe ser más estricto en el análisis de los signos al estar de por medio la salud pública, aunado a que se comercializan en los mismos tipos de establecimientos mercantiles. En cuanto a dicho argumento lleva razón el recurrente en relación con la clasificación internacional y la rigurosidad que debe ejercer el operador jurídico a la hora de calificar, sin embargo, para el caso que nos ocupa reiteramos que al haber sido determinado que los signos objetados son diferentes no hay posibilidad de que el consumidor se confunda, eliminándose toda posibilidad de riesgo para el consumidor respecto de las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Por otra parte, el apelante manifiesta, que el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en una marca, en cuanto a originalidad, novedad y distintividad, pues existen



diferencias insignificantes con la inscrita, que no le proporcionan tales características para ser objeto de protección registral. Al respecto, no lleva razón el recurrente, toda vez que del análisis realizado se evidencia que las diferencias contenidas entre ellas son sustanciales, de ahí que, la marca propuesta cuente con los requisitos necesarios, por consiguiente no hay posibilidad de que se genere riesgo de confusión para el consumidor con relación al producto que se comercializa, como tampoco riesgo de confusión con respecto al origen empresarial, razón por la cual sus consideraciones en ese sentido no son de recibo.

Finalmente, concluye este Tribunal de alzada, que del cotejo realizado supra, se desprende que, pese a que los signos comparten elementos dentro de su estructura gramatical, estos contienen otros que les proporcionan suficiente distintividad a nivel gráfico y sonoro, por tanto, ambos son fácilmente identificables para el consumidor una vez inmersos en el mercado, lo cual elimina toda posibilidad de generar error o confusión en cuanto a los productos y su origen empresarial, por ende, se concluye que el denominativo propuesto es merecedor de protección registral, confirmándose en ese sentido la resolución recurrida.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada de la compañía ASTRAZENECA AB, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:42 horas del 6 de octubre de 2023, la que en este acto se confirma.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada de la compañía ASTRAZENECA AB, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:42 horas del 6 de octubre de 2023, la que en este acto se confirma. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2024 09:33 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/03/2024 04:23 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 19/03/2024 10:34 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 18/03/2024 07:46 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/03/2024 06:22 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33