



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0194-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

AEROMED

LABORATORIOS PABLO CASSARA SRL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-6831)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0007-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas cuarenta y tres minutos del nueve de enero del dos mil
veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la
abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José,
cédula de identidad número 1-0984-0695, apoderada especial de
Laboratorios Pablo Cassara SRL, sociedad organizada y constituida
conforme las leyes de Argentina, domiciliada en Carhué 1096 CABA,
Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de
Propiedad Intelectual, a las 13:30:05 del 27 de febrero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades indicadas, apoderada especial de **Laboratorios Pablo Cassara SRL**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: **AEROMED**, para proteger y distinguir productos en clase 10.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, se apersona el señor Guillermo Rodríguez Zúñiga, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1331-0636, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **Med Pharma Sociedad Anónima**, empresa organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, con domicilio en kilómetro dieciséis punto cinco, carretera a San Juan Sacatepéquez, Complejo Industrial Mixco Norte, Lote B guion once (b-11) Zona seis (6) de Mixco, Departamento de Guatemala. Alega que su representada es titular de la marca **AERO-MED** registro número **214687**, para proteger productos en clase 5 e indica que existen similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, la marca solicitada es muy similar al signo de su representada. Los productos están relacionados aún y cuando están en clases diferentes.

Por resolución dictada a las 13:30:05 del 27 de febrero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, acoge la oposición y rechaza la marca por derecho de terceros, existe la marca inscrita **AERO-MED** y los signos son gráfica y fonéticamente idénticos. Por lo que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La representación de la empresa solicitante **LABORATORIOS PABLO CASSARA SRL**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:



1. Desde el 2016 su representada cuenta con una marca registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual lo que denota coexistencia entre las marcas. Los registros de marca son los siguientes: **CASSARA AEROMED CAMARA ESPACIADORA, en clase 10, registro 257740.**
2. En cuanto al uso de la marca, su representada comercializa activamente su producto en Costa Rica. Se aportó en el anexo de la oposición el día 19 de febrero del 2024, dos registros sanitarios que datan del 2020, se encuentran debidamente registrados ante la entidad reguladora correspondiente y ya cuenta con más de 4 años de contar con ese registro vigente. Además, se aportó certificación notarial de la venta del producto mencionado en establecimientos comerciales tales como Farmacia La Bomba.
3. Se aportó certificación notarial de facturas de ventas de los productos a múltiples establecimientos comerciales costarricenses a través de los años.
4. En cuanto al principio de especialidad ver votos del Tribunal Registral Administrativo 154-2010-TRA-PI y 813-2011-TRA PI. Las marcas pueden coexistir. No existe riesgo de confusión ante el consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

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



CUARTO. SOBRE EL 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 número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, 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 la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en el inciso a:



[...]

- 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.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) **El riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:
El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.



Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita referido en el párrafo anterior, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:



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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) 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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

Marca solicitada

AEROMED

Para proteger en clase 10: “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales; inhaladores y espaciadores para inhaladores, dispositivos respiratorios”.



Marca inscrita

AERO-MED

Para proteger en clase 5 “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, tanto el signo inscrito, como el solicitado, son denominativos, se componen únicamente de palabras, desde el punto de vista gráfico el signo solicitado tiene la palabra: **AEROMED**, la marca inscrita del oponente es la misma, únicamente la diferencia un guion en medio: **AERO-MED**, los signos son iguales, el signo solicitado es idéntico al elemento preponderante del signo inscrito, lo que provoca que, no solo a nivel gráfico tienen esa igualdad, sino que por ende en este caso, desde el punto de vista fonético, al pronunciar el signo solicitado, emite en ese aspecto el mismo sonido que tiene el signo inscrito, siendo por tanto confundibles a nivel gráfico y fonético.

Conforme lo expuesto, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido es idéntico con el signo inscrito, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial al hacer el análisis comparativo y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.



Como señala el artículo 24 citado en su inciso e): “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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que los que protegería y distinguiría la marca solicitada son productos **en clase 10**: “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales; inhaladores y espaciadores para inhaladores, dispositivos respiratorios”, la marca inscrita protege **en clase 5** “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos;



fungicidas, herbicidas”, como puede apreciarse, el signo solicitado al igual que el signo inscrito protegen productos de una misma naturaleza, son productos relacionados en el campo médico, farmacéutico y veterinario, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad, debido a lo cual los agravios deben rechazarse.

Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada **AEROMED** por aplicación del artículo 8 inciso a) y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Sobre la prueba aportada, relacionada con el uso de la marca, esta se encuentra vinculada con la comercialización de cámaras espaciadoras, conexas con la marca inscrita **CASSARA AEROMED CAMARA ESPACIADORA**, en clase 10, registro 257740 y que es diferente al signo solicitado y los productos que se busca proteger.

Sobre esta misma línea de pensamiento, cabe indicar que el hecho de que existan signos inscritos iguales o semejantes, o en su defecto procesos pendientes o en trámite de inscripción, no da merito para que se inscriban signos que no superen el filtro de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, ello aunado a los alcances del principio de independencia marcaria, el cual prevé que cada signo ingresado a la corriente registral debe ser analizado de manera independiente, bajo determinados criterios y conforme a su propia naturaleza y fin, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos y a los consumidores, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de rito, así como



del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.es diferente a la solicitada

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 13:30:05 del 27 de febrero de 2024, emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, la que se confirma

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades indicadas apoderada especial de **Laboratorios Pablo Cassara SRL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 13:30:05 del 27 de febrero 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 el artículo 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33