
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0288-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“LEXAPRIM”**

LABORATORIOS CINFA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-5129)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0048-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS CINFA, S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Travesía de Roncesvalles, 1 Polig. Ind. de Oloki, 31699 OLLOKI (NAVARRA), España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:01:45 horas del 19 de marzo de 2019.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, la empresa **LABORATORIOS CINFA, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 12 de junio de 2018, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LEXAPRIM**”,

en clase 05 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Medicamentos; Productos farmacéuticos; Productos farmacéuticos para el tratamiento de la depresión”*.

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la representación de la empresa **H. LUNDBECK A/S**, presentó su oposición argumentando que la empresa en mención es de origen danés, la cual cuenta con un alcance a nivel mundial, orientada a la creación, investigación y mercado de productos para el tratamiento de enfermedades y desórdenes sobre el sistema nervioso central, posee inscrita la marca de fábrica **“LEXAPRO”**, según registro número 136089, para proteger y distinguir en clase 05 internacional: *“Preparaciones farmacéuticas que actúan en el sistema nervioso central”*; la marca **“LEXAPRO”**, se encuentra inscrita en más de 110 jurisdicciones a nivel mundial, además el signo pretendido como el inscrito comercializan productos de igual naturaleza, compuestos por el mismo principio activo (escitalopram), que es un fármaco, de ahí que, ambas empresas son competidoras directas y al poseer las marcas similitud gráfica, fonética e ideológica, crean riesgo de confusión y asociación en el consumidor al pensar éste que pertenecen al mismo origen empresarial, aprovechándose la solicitante del renombre y prestigio de la empresa titular del signo inscrito.

Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición y denegó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“LEXAPRIM”**, al considerar que la marca propuesta incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de abril de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio; y expresó como parte de sus agravios los siguientes: Que el traslado de la oposición se notificó personalmente el 10 de enero de 2019,

pero tanto la notificación como las copias de oposición no fueron entregadas, pese a ello quedó constando en el expediente que la notificación se efectuó positivamente, debido a ese error, transcurrió el plazo otorgado para la contestación de oposición, sin poder presentar alegatos, siendo que en fecha 04 de abril de 2019 notificaron la resolución final de las 09:01:45 horas del 19 de marzo de 2019, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, por tales razones al existir un error en la notificación, ésta se debe anular para enderezar el procedimiento al momento de la notificación efectiva, es decir al 04 de abril de 2019, día en que el señor Bernardo Obando, retiró las copias de oposición como se logra apreciar a folio 27 vuelto del expediente principal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

Que la marca de fábrica “**LEXAPRO**” se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 26 de noviembre de 2002, y vigente hasta el 26 de noviembre de 2022, bajo el registro número 136089, perteneciente a la empresa **H. LUNDBECK A/S**, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas que actúan en el sistema nervioso central”*. (folio 22 legajo de apelación)

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

CUARTO. Que 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. En primer lugar, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, entre los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido 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”.

De lo antes citado, podemos indicar que las marcas como signos que distinguen productos o servicios juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Es entonces que la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen *gráfico, fonético y/o ideológico*, así como el análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad

Al respecto, 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; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto de los 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 mayor consideración las

semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Por consiguiente, 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.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

LEXAPRIM

CLASE 05

“Medicamentos; Productos farmacéuticos; Productos farmacéuticos para el tratamiento de la depresión”.

SIGNO INSCRITO

LEXAPRO

CLASE 05

“Preparaciones farmacéuticas que actúan en el sistema nervioso central”

Así, en el caso concreto, una vez examinando en su conjunto los signos en disputa “**LEXAPRIM**” y “**LEXAPRO**”; estima este Tribunal que es dable mantener el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, al cotejarse los signos desde el punto de vista *gráfico* ambos signos son denominativos, de grafía sencilla y letras de color negro, comparten en su estructura gramatical las primeras seis letras **LEXAPR**, siendo éstas en su conjunto el elemento preponderante que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir sus productos, a pesar de componerse la marca solicitada por la terminación “**IM**” y el signo inscrito finalizar con la vocal “**O**”, no le añade al signo

solicitado suficiente distintividad, ya que a nivel visual se observan y aprecian de modo similar, y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio, aunado a ello la similitud de las marcas, la naturaleza misma de sus productos y distribución de ellos en puntos de venta análogos, podría causar en el consumidor confusión y un riesgo de asociación empresarial.

Por otra parte, nótese que a la hora de pronunciar los signos “**LEXAPRIM**” y “**LEXAPRO**”; estos a nivel *fonético* de igual manera se perciben similares, y al compartir, como se indicó líneas arriba, letras en común, no provocan al oído del consumidor una diferencia auditiva que permita claramente distinguirlos, lo cual podría causar confusión al pensar que ambas marcas poseen un mismo origen empresarial.

Desde el punto de vista *ideológico*, los signos en cotejo no poseen significado concreto o específico que los pueda individualizar, el hecho de que ambas marcas protegen iguales o similares productos concluirá la misma idea en la mente del consumidor, relacionando ambas marcas con un mismo titular.

Ahora bien, 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. ...*”, siendo procedente analizar si los productos a los que se refieren las marcas enfrentadas pueden ser relacionados o asociados.

En cuanto a los productos farmacéuticos que protegería y distinguiría el signo solicitado son específicamente medicamentos, productos farmacéuticos, productos farmacéuticos para el tratamiento de la depresión, y los productos de la marca inscrita son preparaciones farmacéuticas que actúan en el sistema nervioso central, como se aprecia los productos en mención se encuentran estrechamente relacionados a la familia de productos farmacéuticos en clase 05 internacional, lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor

promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos, ya que convergen en los mismos canales de distribución, obtención y tipo de consumidor, incurriendo en la posibilidad de confusión que es causal de rechazo según los parámetros del artículo 24 del Reglamento.

De lo anterior puede ocurrir un riesgo de confusión entre los signos en cotejo, por la misma naturaleza de los productos, ello hace que deba existir mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre los mismos, y al tratarse de productos farmacéuticos debe privar el bien común en este caso la protección de la salud pública.

El análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos cotejados conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física. Melanie Haiken, del sitio web Caring.com, explica en su artículo **“Errores de medicación que pueden matar: diez errores comunes pero prevenibles”** como en los Estados Unidos cada año un millón y medio de personas se enferman o son severamente lastimados por errores de medicación, y de éstos cien mil mueren. De todos estos errores de medicación, los provocados por la confusión causada por medicinas cuyo nombre suena de forma similar ascienden al veinticinco por ciento del total:

“1. Confundir dos medicamentos con nombres similares

Puede suceder en cualquier sitio de la cadena de transmisión: Tal vez la letra a mano del doctor es ilegible, o el nombre se introduce de forma incorrecta en la computadora de la farmacia, o el intercambio ocurre cuando la medicina incorrecta es tomada del estante. ‘La mayoría de las farmacias pone en los estantes las medicinas en orden alfabético, entonces usted tiene medicinas con nombres similares una a la par de la otra, lo cual hace más probable para alguien tomar la equivocada’ dice Michael

Negrete, CEO de la no lucrativa Fundación Farmacia de California.” (1. Confusing two medications with similar names // It can happen anywhere in the transmission chain: Maybe the doctor's handwriting is illegible, or the name goes into the pharmacy computer incorrectly, or the swap occurs when the wrong drug is pulled from the shelves. “Most pharmacies shelve drugs in alphabetical order, so you have drugs with similar names right next to each other, which makes it even more likely for someone to grab the wrong one,” says Michael Negrete, CEO of the nonprofit Pharmacy Foundation of California.) **Melanie Haiken, “Medication Mistakes That Can Kill: Ten common but preventable errors”, consultable en <http://www.caring.com/articles/medication-mistakes>**

Sobre el mismo punto comenta la doctrina suramericana:

“[...] la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana. [...]

[...] debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un r cipe m dico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de alg n tipo de error (error del m dico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligraf a del r cipe; confusi n del consumidor al momento de su selecci n, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. [...]

El an lisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusi n entre dos signos adquiere un car cter m s r gido en el caso de las marcas farmac uticas, pues como se ha venido sealando hasta ahora, se trata de un

caso especial donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también *el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” **Méndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, itálicas del original.**

La mayor rigurosidad aplicable a los productos farmacéuticos hace que el cotejo vaya en detrimento del signo que se pretende registrar. Vemos entonces que de conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento, como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se debe de dar preeminencia a la marca inscrita “**LEXAPRO**” versus el signo solicitado “**LEXAPRIM**”. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la empresa recurrente, considera este Tribunal que no lleva razón, como se aprecia en el expediente principal la resolución del traslado de la oposición de las 09:58:43 horas del 20 de diciembre de 2018, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, quedó debidamente notificada el 10 de enero de 2019, recibida por el señor Bernardo Obando, como rola a folio 27 vuelto del expediente principal, contando con un plazo de dos meses calendario para gestionar la oposición, la cual no se diligenció de manera correcta por parte de la solicitante; en cuanto al juego de copias de la oposición, cabe indicar lo señalado en el párrafo final de la resolución antes mencionada que en lo conducente alude lo siguiente: “... *Se hace de conocimiento del solicitante, que un juego de copias de los escritos de las oposiciones queda a su disposición en el expediente administrativo...*”, de tal forma como se desprende de lo anterior la solicitante debió retirar el juego de copias,

el hecho que no hayan sido entregadas por el personal del Registro de la Propiedad Industrial, no es un motivo para declarar una nulidad de las resoluciones, por el contrario una vez recibida la notificación se debió solicitar las copias adjuntas al expediente principal.

En conclusión, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “LEXAPRO”, y de permitirse la inscripción de la marca solicitada “LEXAPRIM”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, siendo pertinente rechazar los agravios formulados por el apelante al resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS CINFA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:01:45 horas del 19 de marzo de 2019, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **LABORATORIOS CINFA, S.A.**, en contra la resolución de las 09:01:45 horas del 19 de marzo de 2019, 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 el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS CINFA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:01:45 horas del 19 de marzo de 2019, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33