
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0576-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

Latin Farma S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-6756)

Marcas y otros signos

VOTO 0151-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y dos minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Carlos Roberto López León, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0788-0621, en su condición de apoderado especial de la empresa Latin Farma Sociedad Anónima, constituida bajo las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Zona Franca Parque Industrial Zeta-La Unión S.A., 4^{ta} calle y 2^{da} avenida A Lote 18 A Km 30.5, Amatitlán, Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:31:05 horas del 29 de octubre de 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LO SOLICITADO, LO RESUELTO Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. El 26 de julio de 2018 la empresa apelante solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 5 un producto farmacéutico anticonceptivo.

La Autoridad Registral rechazó la inscripción al considerar que es inadmisibles por derechos de terceros, por existir la marca inscrita **FEMGYL**, lo cual podría causar confusión en los consumidores ya que son altamente similares y distinguen productos similares. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, dentro de sus agravios alega, **1.-** Que el signo solicitado no está contenido en la marca inscrita, y que gramaticalmente son muy diferentes. **2.-** Que la solicitada además tiene un diseño que las diferencia. **3.-** Que desde el punto de fonético al ser pronunciadas suenan de forma diferente. **4.-** Que los productos solicitados son específicos. **5.-** Que el signo se encuentra registrado en varios países.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

TERCERO. HECHO PROBADO. Este Tribunal tiene como hecho probado, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Gutis Ltda. la marca de fábrica **FEMGYL**, registro 141050, en clase 5 de la nomenclatura internacional, vigente hasta el 16 de setiembre de 2023, y distingue productos farmacéuticos (certificación a folio 6 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que una marca registrada confiere a su titular. 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 el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no sería posible darle protección registral.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b), bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de

registro; si los productos o servicios son los mismos o similares, y si esa similitud puede causar riesgo de confusión o de asociación en cuanto a su origen empresarial.

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 al análisis de los productos y / o servicios que se buscan distinguir.

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. Así, 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.

Realizada la confrontación, observa este Tribunal que las palabras **FMEGYN** (solicitada) y **FEMGYL** (inscrita) se constituyen en el elemento preponderante de

los signos enfrentados, siendo palabras muy parecidas; asimismo, a la hora de ser pronunciadas también suenan de forma muy similar.

Así, existiendo similitud en el cotejo gráfico y fonético, se debe revisar como segundo escenario si los productos son iguales, similares o relacionados. Es por esto que se hace necesario un cotejo de los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en el cual se tiene especial cuidado por involucrar directamente aspectos de salud o vida humana, razón por la que se es más riguroso a efecto de determinar si hay confusión o no entre ellos que afectaría directamente a los signos.

El listado del signo solicitado es sumamente específico al momento de delimitar el producto a distinguir, “*un producto farmacéutico anticonceptivo*”; mientras que la inscrita es más amplia y genérica, dista en similitud y especialidad ya que distingue “*productos farmacéuticos*”. Bajo este supuesto, se evidencia un uso específico en el signo propuesto, muy distinto del producto de la inscrita, el cual es inespecífico. Sobre este tema el tratadista argentino Jorge Otamendi haciendo referencia a los criterios que se han desarrollado en la jurisprudencia argentina nos dice:

[...] Durante muchos años, en estos conflictos, el Juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo ya que “el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta [...]

[...] Esta jurisprudencia fue luego modificada. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo [...] El criterio a aplicar no sería benévolo, sino “circunstancial” [...]

Sin embargo, se vislumbra una vuelta a los criterios tradicionales marcarios que juzgan la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es el que marcariamente interesa. Si no hay confusión en ese momento parece difícil que se produzca después. No hay razón que autorice a pensar que quien tuvo un cuidado especial al comprar no lo tenga después [...]

[...] al plantearse el conflicto entre “Factoral”, solicitada para cubrir “medicamentos para el aparato digestivo”, y “Bacterial”, que amparaba “gotas para uso oftalmológico”, ambas de la clase 3, el tribunal las declaró inconfundibles, reconociendo que se trataba “de ámbitos notoriamente distintos, por lo que las posibilidades de confusión se diluyen, máxime si se considera que por lo común en la receta de tales fármacos intervienen profesionales del arte de curar” (**OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 4^{ta} edición actualizada y ampliada, Abeledo-Perrot, 2002, p.p. 186-190**).

En razón de lo expuesto, estima este Tribunal que el alegato de la empresa recurrente sobre que el signo solicitado busca proteger un producto específico, y la marca inscrita protege un producto general, es conteste con la doctrina citada, resultando posible la inscripción del distintivo marcario propuesto porque efectivamente se trata de productos con un uso específico y diferente de la marca inscrita. Este Tribunal considera que no existe un riesgo de confusión, ya que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios diferentes, además de que el consumidor al que van dirigidos es entendido del producto que va adquirir.

El principio de la especialidad marcaria constituye la columna vertebral del derecho de exclusiva que se adquiere sobre una marca, y que conjugado con el resto de los principios que constituyen reglas en el registro de un signo marcario, facilita la

convivencia de estos en el mercado, evitándose así consecuencias negativas para los destinatarios finales de esos productos o servicios: el consumidor, así como para los titulares de los derechos concedidos, sin que se haga un uso abusivo del contenido del mismo. De manera que el hecho de que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentre registrado la marca de fábrica FEMGYL, en clase 05 de la nomenclatura internacional, no impide que otros competidores ingresen al mercado con distintivos con un grado de similitud, siempre y cuando los productos o servicios sean diferentes.

Por los argumentos expuestos, este Tribunal determina que corresponde declarar con lugar el recurso venido en alzada, y revocar la resolución apelada para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Roberto López León representando a Latin Farma S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:31:05 horas del 29 de octubre de 2018, la que en este acto se revoca, debiéndose continuar con la solicitud de inscripción planteada si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Ivc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33