
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0032-TRA-PI

SOLICITUD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “EMOFLON”

BIOFARMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2184)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0159-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de **BIOFARMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 50 Rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Francia, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:26:43 horas del 7 de octubre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante resolución de las 10:26:43 horas del 7 de octubre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EMOFLON**” para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos, preparaciones médicas, preparaciones veterinarias, productos sanitarios para fines médicos, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para seres humanos y animales, emplastos, materiales para apósitos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes,

productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. El rechazo se fundamentó en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos al existir el signo registrado **VENOFLON**, que distingue en clase 5: 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.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Giselle Reuben Hatounian apeló y expuso como agravios:

1. No es cierto que la marca EMOFLON sea similar a VENOFLON, ambas son diferenciables ente sí. Al comparar ambas marcas fácilmente es posible identificar cada una.
2. Las marcas presentan diferencias gráficas; el único elemento en común es la terminación "FLON"; pero hay más diferencias entre sí, como el elemento denominativo e inicial de la marca citada, el cual es el que más retiene el consumidor. No existe similitud auditiva solo porque ambas marcas compartan la última sílaba. Tampoco hay similitud ideológica porque se trata de términos de fantasía que no evocan concepto alguno que se relacione.
3. El Tribunal ha mantenido la tesis de que al tratarse de dos empresas intentando comercializar un producto para cuidar la salud humana, no es razonable evitar esta comercialización y sacar del mercado a un producto que pueda ser beneficioso para las personas, lo anterior sumado al hecho de que, en temas de salud, el consumidor es mucho más atento y cuidadoso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A. la marca **VENOFLON** registro 225437,

inscrita el 22 de marzo de 2013 y vence el 22 de marzo de 2023, en clase 5 para proteger: 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.

TERCERO. 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.

CUARTO. 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. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a y b, en los siguientes casos:

- 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, [...] 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.

Para determinar lo anterior es necesario realizar el cotejo marcario y entonces se deben tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- i. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- ii. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- iii. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- iv. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Siguiendo los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen:

SIGNO SOLICITADO

EMOFLON

Productos farmacéuticos, preparaciones médicas, preparaciones veterinarias, productos sanitarios para fines médicos, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para seres humanos y animales, emplastos, materiales para apósitos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

MARCA REGISTRADA

VENOFLON

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.

En el presente caso la marca solicitada **EMOFLON** comparte a nivel gráfico con la marca **VENOFLON** 6 de las letras que la integran, así como el orden de estas, lo que indica que gráficamente los signos cuentan con más semejanzas que diferencias, y según las reglas del cotejo marcario del artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas se le debe dar más importancia a las primeras.

Al presentarse esta identidad gráfica por su estructura gramatical análoga, los signos también presentan identidad fonética, campo en el que los signos presentan la mayor semejanza ya que su pronunciación es muy similar. El campo fonético asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los medicamentos en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, lo que aumenta la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico los signos son percibidos por el consumidor como de fantasía; es decir, no evocan idea o concepto alguno capaz de ser asociado.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico es importante analizar el principio de especialidad y las reglas que ha venido manteniendo el Tribunal en cuanto a los criterios de comparación, tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos y presentan algún grado de similitud, como en el presente caso.

Tal como lo señala el artículo 24 inciso e) del reglamento 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”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Conforme se solicita, la marca **EMOFLON** es para proteger en clase 5: productos farmacéuticos, preparaciones médicas, preparaciones veterinarias, productos sanitarios para fines médicos, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para

bebés, suplementos alimenticios para seres humanos y animales, emplastos, materiales para apósitos, material para empastes e impresiones dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas; y los productos protegidos por la marca inscrita **VENOFLON**, corresponden a: 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, también en clase 5.

Como se observa, ambas marcas distinguen productos farmacéuticos, por lo tanto, pertenecen al mismo mercado, comparten los mismos canales de comercialización, se venden en los mismos establecimientos y se dirigen a un mismo consumidor, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad. Además, los signos coinciden en productos como preparaciones para eliminar animales y malas hierbas, productos veterinarios y productos dentales.

En el presente caso hay que reiterar que es el análisis en conjunto y sucesivo de los signos el que lleva a determinar la **semejanza gráfica y fonética preponderante**; hay que tener presente que el consumidor, al realizar el acto de consumo, aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y que no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas; el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria.

Contrario a la tesis del apelante en cuanto a no sacar del comercio un producto farmacéutico, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Registral ha reiterado que el análisis debe ser más estricto al estar en juego la salud de los consumidores:

El análisis que debe hacerse de la similitud entre los signos 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 (sic) le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física. Melanie Haiken, del sitio web Caring.com, explica en su artículo “*10 errores comunes de medicación que pueden matar*” 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 (sic) 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.” [...]

Melanie Haiken, “10 Common Medication Mistakes That Can Kill”, consultable en <https://laudyms.wordpress.com/2009/09/17/10-common-medication-mistakes-that-can-kill/>

(Tribunal Registral Administrativo, *Voto 0644-2020*. Resolución de las 13:58 horas del 9 de octubre de 2020).

Por lo antes citado, signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión directo e indirecto; el primero entendido

en cuanto a la posibilidad de que un consumidor tome un signo por otro, y el segundo, por la posibilidad de que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de **BIOFARMA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:26:43 horas del 7 de octubre de 2020, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de **BIOFARMA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:26:43 horas del 7 de octubre de 2020, 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

mgm/KQB//ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33