
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0569-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA
“LIVERSIL”**

BIOFARMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-2569)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0174-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diecinueve minutos del cinco de mayo del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, abogado, cédula de identidad número 1-0335-0794, en calidad de apoderado 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 Industrial a las 11:27:16 horas del 17 de octubre de 2019.

Redacta el Juez Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:27:16 horas del 17 de octubre de 2019, admitió la inscripción de la marca “**LIVERSIL**” para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos específicamente un producto con principio activo Silivina Lipsomada para el tratamiento del hígado graso, preparaciones para uso médico, 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”, y declaró sin lugar la oposición presentada por el representante de la empresa Biofarma, con fundamento en el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición planteada por VICTOR VARGAS VALENZUELA, en su calidad de apoderado especial de BIOFARMA, contra la solicitud de inscripción de la marca “LIVERSIL” en clase 5 internacional, solicitada por RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDERRAMA, en su condición de apoderado especial de PROFARMACO, S.A., la cual se acoge.”*

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Indica que el Registro actuó de forma errada ya que en casos con mayores diferencias rechazó la marca solicitada para proteger la registrada. Cita una serie de antecedentes marcarios como ejemplo de su alegato.

La marca que se pretende registrar protege toda la clase 5, por lo que puede incluir dentro los productos a distinguir el producto de la marca registrada, conllevando una peligrosidad para el consumidor evidente, en vista que de que al oído ambas marcas suenan casi idéntico.

El cotejo de las marcas arroja más coincidencias que diferencias, coinciden en sus 6 últimas letras, siendo distintas únicamente en dos letras. Al estar en la clase 5 es claro que los lugares donde se expenden medicamentos no requieren de la receta médica para obtener las medicinas, por lo que se agrava aún más la situación al ser las marcas tan similares.

Adjunta como prueba una resolución o sentencia de la oficina Nacional de Propiedad Intelectual de la República Socialista de Vietnam, dictada el 1 de marzo de 2016, donde se presentó un litigio entre los signos GLOBERSYL y COVERSIL, cita el cotejo realizado en dicha sentencia como guía o ejemplo de como debió haber actuado el Registro de la Propiedad Industrial costarricense.

Indica que no se puede aceptar la convivencia registral entre signos que presenten tanta

similitud gráfica y fonética, esto atenta contra el principio de prioridad del que goza su representada al contar con una marca previamente registrada.

Las marcas deben ser analizadas en su conjunto y en ese sentido ambas tienen el mismo sonido al oído del consumidor. La marca solicitada no goza de la distintividad requerida para su registro al presentar tantas semejanzas con el signo registrado. Por todo lo citado solicita que se revoque la resolución citada y se acoja la oposición presentada por su representada.

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca: “**COVERSYL**” registro 72079, inscrita 10 de mayo de 1990 y vence el 10 de mayo de 2020, en clase 5 para proteger: “productos cardiovasculares”.

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. 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 DEL ASUNTO. El artículo 8º 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) *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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante 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.

Aunado a 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.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

LIVERSYL

“Productos farmacéuticos específicamente un producto con principio activo Silivina Lipsomada para el tratamiento del hígado graso, preparaciones para uso médico, 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”.

MARCA REGISTRADA

COVERSYL

Productos cardiovasculares

En el presente caso la marca solicitada **LIVERSYL** comparte a nivel gráfico 6 de las letras que la integran, así como el orden de estas con la marca **COVERSYL**, lo que nos 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 presentar las marcas identidad gráfica por su estructura gramatical análoga también presentan identidad fonética parcial, aun así, se puede identificar una leve diferencia a la hora de vocalizar el inicio de los signos LI vs CO.

La estructura denominativa de cada signo evidencia que se componen de una raíz, así el signo solicitado inicia con LIVER cuya traducción del idioma inglés al español es “hígado” y el registrado inicia con COVER cuya traducción del idioma inglés al español es “cubrir”, por lo que presentan una diferencia ideológica.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico es importante el análisis del 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 el caso de estudio), contrario a lo que indica el Registro en las marcas farmacéuticas si es posible o se debe aplicar el principio de especialidad ya que este es inherente a todo tipo de signos.

Inclusive en la resolución adjuntada por el apelante se observa como otras legislaciones también aplican el principio de especialidad tratándose de signos que protegen productos farmacéuticos, la resolución de la oficina Nacional de Propiedad Intelectual de la República

Socialista de Vietnam, dictada el 1 de marzo de 2016, donde se presentó un litigio entre los signos GLOBERSYL y COVERSYL, indico en lo que interesa:

DECIDE: Artículo 1. Anular parcialmente la validez del certificado de registro n° 226401 protegiendo la marca comercial “Gloversyl” ...excluye a los medicamentos para el tratamiento de enfermedades relacionadas con la presión arterial. El resto de medicamentos en clase 05 de esta marca siguen protegidos...

La exclusión de la citada resolución obedece a que la marca COVERSYL se había usado en Vietnam desde 1993 para medicamentos para el tratamiento de enfermedades relacionadas con la presión arterial.

En ese sentido el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica 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 ya que en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que hay relación de productos, en aplicación del principio de especialidad.

Se debe destacar que los productos de la marca registrada (cardiovasculares) son disponibles sólo con receta médica, este punto es muy importante ya que el riesgo de confusión se disminuye notablemente, por cuanto el consumidor mediato del producto es el experto en la rama médica quien proveerá su suministro únicamente mediante receta, relegando al consumidor a una posición pasiva y no activa en el acto de consumo. Para que un consumidor adquiera un producto cardiovascular tiene que contar con la asesoría del profesional médico.

Para que aplique el principio de especialidad en el caso de estudio, considera el Tribunal que se debe realizar una limitación a la lista de productos de la marca solicitada de conformidad con el artículo 18 de la ley de marcas:

Artículo 18.- Resolución. Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

Por lo tanto, la marca solicitada deberá distinguir: *Productos farmacéuticos específicamente un producto con principio activo Silivina Lipsomada para el tratamiento del hígado graso.* Esto para brindar mayor protección al consumidor a la hora de obtener los productos en el mercado, ya que no se confunde fácilmente un producto para el hígado con uno cardiovascular.

El producto solicitado es muy específico se trata de un producto con principio activo Silivina Lipsomada para el tratamiento del hígado graso, por lo que no se puede hablar de intercambiabilidad y complementariedad con el producto distinguido por la marca registrada.

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 para 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 [...]

[...] Sin embargo, 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, cuarta edición actualizada y ampliada, Abeledo-Perrot, 2002, p.p. 186-190).

Comparte este órgano lo apuntado por Diego Chijane citando a Gómez Montero y la jurisprudencia, en relación con los productos expendidos mediante receta y la disminución del riesgo de confusión:

...el eventual riesgo de error o confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la calificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expenden...el riesgo de confusión en el mercado de productos farmacéuticos-veterinarios se desvanece en cuanto se trata de productos recetados por médicos y manejados por farmacéuticos con los correspondientes conocimientos técnicos... (Chijane, Diego. Derecho de Marcas. Editorial Reus, 2007, p. 369)

A tenor de lo expuesto, considera este órgano de alzada que es posible la inscripción de la marca pretendida **LIVERSYL** con la limitación citada, porque se trata de un producto para el hígado graso con un uso más específico y diferente a los de la marca inscrita, se evita el riesgo de confusión, ya que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, además de que el consumidor al que van dirigidos los productos es diferente, es un consumidor altamente calificado y los productos a proteger requieren receta médica, contrario a lo que indica el recurrente.

Recuérdese que 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 armonía y 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. Sobre el tema, ya este Tribunal en el voto 492 de las 10:20 horas del 17 de setiembre de 2008 expresó:

Consecuentemente, por el hecho de estar inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial [...] no impide que otros agentes puedan ingresar al mercado mediante la introducción de signos, que aunque mantengan algún grado de similitud, son distintivos de productos o servicios que de **manera específica**, no son susceptibles de causar confusión con los productos que –como en este caso- protege y distingue el nombre comercial inscrito.

En lo que respecta a los antecedentes registrales, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro y más aún fuera del territorio nacional, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades

intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que las decisiones previas en torno al rechazo o concesión de signos no vincula la decisión del presente expediente.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en calidad de apoderado especial de **BIOFARMA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:27:16 horas del 17 de octubre de 2019, la cual en este acto se confirma pero se limita la marca solicitada **LIVERSYL** a distinguir: Productos farmacéuticos específicamente un producto con principio activo Silivina Lipsomada para el tratamiento del hígado graso.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en calidad de apoderado especial de **BIOFARMA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:27:16 horas del 17 de octubre de 2019, la cual en este acto se confirma, pero se limita la marca solicitada **LIVERSYL** a distinguir: productos farmacéuticos específicamente un producto con principio activo Silivina Lipsomada para el tratamiento del hígado graso. 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.***

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB//ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33