
RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2021-0088-TRA-PI
SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “DIFLAH”
BIOFARMA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2016-3508)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0206-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintiún minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Giselle Reuben Hatounian**, abogada, vecina de Santa Ana, San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1055-0703, apoderada especial de la empresa **BIOFARMA**, sociedad organizada y existente según las leyes de Francia, domiciliada en 50, Rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:03:58 del 02 de diciembre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **Giselle Reuben Hatounian**, en su carácter de apoderada especial de la compañía **BIOFARMA**, presentó solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio “**DIFLAH**”, registro: 254751, titular: DROGUERIA EUROPEA, S.A., inscrita desde el 02 de septiembre

de 2016, vigente hasta el 02 de septiembre de 2026, para proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional: preparaciones farmacéuticas, argumentando que violenta derechos de terceros por tener su representada inscrita desde el año 1972 el signo **DAFLON**.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 15:03:58 del 02 de diciembre de 2020, rechazó la acción de nulidad en contra del signo “**DIFLAH**”.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada de la BIOFARMA, mediante escrito presentado el 16 de diciembre del 2020, presentó recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente: 1. El consumidor usualmente no va a enfrentarse a las dos marcas en un solo momento, sino en momentos diferentes, por lo que la memoria puede fallar y lo que en un momento leyó como DAFLON en otro distinto puede confundirse con DIFLAH, al repetir intercaladamente las marcas DAFLON, DIFLAH, aunado a la memoria imperfecta del consumidor, hay un riesgo importante de confusión y puede existir un aprovechamiento injusto de la imagen y reputación de mi representada que está inscrita desde 1972. 3. Que, si bien las marcas no son idénticas, sí hay semejanzas considerables; gráficamente el ojo humano capta la primera letra, así como aquellos que son poco comunes como el FL y eso es lo que quedará en la memoria del consumidor. Desde la perspectiva auditiva, los sonidos que prevalecen serán FL, si se repite DAFLON, DIFLAH, DAFLON, DIFLAH, DAFLON, DIFLAH, la confusión es evidente y la sola existencia de riesgo de confusión es suficiente para fundamentar el rechazo. 4. Que hay identidad de productos en clase 05, especialmente aquellos relacionados con la salud humana, y comparten el mismo canal de distribución y comercialización. Es claro que el riesgo es grave y por lo tanto para cuidar al consumidor de una eventual confusión, así como al titular marcario de una eventual asociación empresarial, es preciso se declare con lugar el presente recurso de apelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. Marca de fábrica **DAFLON**, bajo el número de registro 44781, titular: BIOFARMA, inscrita desde el 04 de agosto de 1972, y vigente hasta el 04 de agosto de 2027, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *productos farmacéuticos y medicinales para el tratamiento de las dolencias vasculares y venosas.* (folios 10 y 11 expediente principal)
2. Marca de fábrica y comercio **DIFLAH**, registro 254751, titular: DROGUERIA EUROPEA, S.A., inscrita desde el 02 de septiembre de 2016, vigente hasta el 02 de septiembre de 2026, para proteger y distinguir en clase 05 internacional: *preparaciones farmacéuticas.* (folios 8 y 9 expediente principal)

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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, lo siguiente:

- Certificación de la marca DAFLON, registro 44781, visible a folio 10 y 11 expediente principal.
- Certificación de la marca DIFLAH, registro 254751, visible a folio 8 y 9 expediente principal.

Si bien es cierto existe aportada abundante prueba por parte de BIOFARMA para probar el uso de su marca DAFLON, no resulta pertinente por cuanto en este proceso no se cuestiona su marca, a tenor de lo dispuesto por el artículo 309 de la Ley General de la Administración Pública, que requiere que la prueba, sea pertinente, útil y admisible. Una prueba se admite no solamente cuando se pretende acreditar a través de ella, un hecho relacionado con el proceso, sino que sea de relevancia para la resolución de lo debatido; y uno de los requisitos principales para la pertinencia y utilidad de un determinado medio de prueba, es la relación que debe existir entre el hecho a acreditar y los que constituyen el objeto de la controversia. En otras palabras, una prueba es pertinente y útil, cuando responde a la función que le es propia, sea, cuando el hecho sobre el cual versa supone un elemento útil para la comprobación de lo pretendido.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, del 6 de enero de 2000, (en adelante Ley de marcas) establece en el numeral 37 de la citada ley la posibilidad de tramitar la **nulidad de un registro**, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. Este artículo regula la figura de la nulidad del registro, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta).

Concretamente, a la **acción de nulidad**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las

prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978; sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad, la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente asunto la inscripción que se pretende anular es la marca “**DIFLAH**” registro 254751, propiedad de la compañía DROGUERIA EUROPEA, S.A., inscrita el 02 de setiembre de 2019, mientras que la presente diligencia de nulidad fue interpuesta el 11 de mayo de 2020, por lo que se encuentra presentada dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 citado.

Respecto de las similitudes entre los signos marcarios, 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, configurándose tal prohibición de la siguiente forma:

Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. [...]

(La negrita es del original)

Para determinar la similitud o identidad entre dos signos, así como la posibilidad de confusión que estos puedan generar, es necesario realizar un cotejo de las marcas en conflicto, siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, el cual indica las reglas para calificar la semejanza entre los signos, y entre otras establece:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]

En esta misma línea, al momento de llevar a cabo el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

l) 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.

Así las cosas, con vista de los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

SIGNO QUE SE PRETENDE ANULAR

DIFLAH

Clase 05: preparaciones farmacéuticas.

MARCA DEL APELANTE

DAFLON

Clase 05: productos farmacéuticos y medicinales para el tratamiento de las dolencias vasculares y venosas.

Este Tribunal es del criterio que, desde el punto de vista gráfico los signos son diferentes, no presentan similitudes que provoquen riesgo de confusión, el hecho de que los signos compartan letras no los hace iguales, las letras que tienen diferentes en conjunto hacen las marcas distintas. En cuanto al cotejo fonético, el impacto sonoro de las marcas en disputa es completamente diferente, al oído humano suenan distintas, justo por la fuerza

que representan las vocales contenidas en cada marca, no pudiendo el consumidor confundir los signos. Con respecto a los conceptos o ideas que transmiten las marcas, es posible determinar que ambas son de fantasía, por lo que no evocan significado alguno que induzca a algún riesgo de confusión.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir, nótese que al ser disímiles las marcas en conflicto, conforme al cotejo marcario realizado, no se evidencia riesgo de confusión en el consumidor, ya que este podrá diferenciarlas en el mercado y saber que se trata de marcas distintas y sin relación en cuanto al origen empresarial de los productos.

Con respecto a los agravios expresados por la representación de la compañía **BIOFARMA**, no son de recibo por cuanto considera el Tribunal que, en el presente caso según el cotejo realizado, se tiene por demostrado con claridad que el registro de la marca “DIFLAH” que se pretende anular, se realizó de forma correcta ya que no presenta similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a confusión al consumidor o bien generar asociación empresarial, descartándose la existencia de un aprovechamiento injusto de la imagen y reputación de la apelante.

Respecto a la forma de análisis propuesta, de repetir de manera intercalada ambas marcas, no es de recibo por cuanto el consumidor jamás se verá así expuesto a las marcas, ni las va a repetir de forma intercalada, sino que más bien se limitará a solicitar la que le ha sido recetada al dependiente.

El hecho de que los signos compartan algunas letras no las hace iguales, las letras que tienen diferentes en conjunto hacen a las marcas distintas, por lo que no se encuentra dentro de las prohibiciones por motivos extrínsecos, establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, pudiendo coexistir con la marca registrada a nombre del apelante.

Señala también la recurrente que existe identidad en los productos en clase 05 internacional protegidos por ambas marcas, al respecto se debe tener presente que por ser las marcas distintas en sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos no se genera riesgo de confusión, con independencia que coincidan o no los productos que buscan proteger y distinguir.

Con base a lo expuesto, este Tribunal determina que no son de recibo los agravios esgrimidos y por ende el recurso de apelación planteado por la señora **Giselle Reuben Hatounian** en calidad de apoderada especial de la compañía **BIOFARMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 15:03:58 del 02 de diciembre del 2020, dado que ha quedado demostrado que ambos signos cumplen con los requisitos legales correspondientes para poder coexistir de forma pacífica.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la compañía **BIOFARMA**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Giselle Reuben Hatounian** en su condición de apoderada especial de la compañía **BIOFARMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:03:58 del 02 de diciembre de 2020, 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 29 del Reglamento operativo de este Tribunal, Decreto

Ejecutivo 35456-J. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36