

**RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2017-0033-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio:**

**ITALFARMACO, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-9503)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 0234-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve con treinta y cinco minutos del dieciocho de mayo del dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, mayor, casada, abogada, cédula de identidad número uno-mil cuarenta y uno-ochocientos veinticinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALFARMACO, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de España, domiciliada en Calle San Rafael, 3 de la Ciudad de Alcobendas (Madrid), España, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:05:07 horas del 14 de diciembre del 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el veintiocho de setiembre del dos mil dieciséis, la licenciada **Melissa Mora Martin**, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la



Propiedad Industrial la inscripción del signo como marca de fábrica y comercio, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico y suplementos alimenticios para uso médico”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 12:05:07 horas del 14 de diciembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud [...]”, porque el signo solicitado causa confusión con el registrado, y protege productos de la misma naturaleza, en clase 5 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintidós de diciembre del dos mil dieciséis, la licenciada Melissa Mora Martin, en representación de la empresa **ITALFARMACO, S.A.** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, en contra la resolución supra citada, y el Registro, en resolución dictada a las 15:54:52: horas del 11 de enero del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 15:54:58 horas del 11 de enero del 2017, admite el recurso de apelación, y nulidad concomitante, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

## CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GUTIS LIMITADA**, cédula de persona jurídica número 3102526627, la marca de fábrica y comercio “**PROBDEFENZ**”, registro número 252704, desde el 3 de junio del 2016, vigente hasta el 3 de junio del 2026, la cual protege y distingue: “ Productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (v. f. 24 del legajo de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico y suplementos alimenticios para uso médico”. El Registro resuelve que la marca solicitada es inadmisibles por razones extrínsecas toda vez que resulta confundible con el signo registrado, y protege productos de la misma naturaleza en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, ello, al amparo del

artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La parte apelante argumenta dentro de sus agravios, **1.-** Que los signos son muy diferentes entre ellos y no hay confusión visual, la marca solicitada debe apreciarse en su totalidad y conjunto de letras. **2.-** La marca registrada PROBDEFENZ es similar solo en una porción de la marca de su representada, por lo que no hay riesgo de confusión, ya que debe apreciarse en su totalidad y conjunto de palabras y no solo en una parte de su composición. **3.-** Fonéticamente los signos poseen una distinción en su pronunciación y cuyo efecto en el consumidor logra denotar una diferencia auditiva. **4.-** No existe riesgo de confusión respecto al origen empresarial, ambos signos provienen de titulares distintos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 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 la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado. Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo

en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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 consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica



y comercio y la marca inscrita **PROBDEFENZ**, contienen una evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión, aunado a que, distinguen productos en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, estos son susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca inscrita, a la luz de las siguientes consideraciones.

Obsérvese, que el signo propuesto es mixto formado por la palabra **PRODEFEN**, escrita en letra especial, con una flor en su parte superior de color verde y azul. La raíz **PRO** se encuentra en color azul, y las letras **DEFEN** en color verde, con una flor en su parte superior de color verde y azul. Debajo del término, **PRODEFEN** se encuentra la figura de rectángulos de diferentes tamaños, tres con borde negro y fondo blanco, uno en color verde, y al lado derecho de esos rectángulos está la palabra **ITALFARMACO**. Siendo, que, de la visión global del signo sin separar sus componentes, el elemento denominativo **PRODEFEN** es el distintivo principal y el que destaca en el conjunto marcario, ello, por su colocación (ubicada al inicio), tamaño de letra, tipografía especial, combinación de colores verde y azul. El término **ITALFARMACO** dentro de la denominación refiere de forma directa al origen empresarial y

los rectángulos de diferentes tamaños y la flor, son de carácter secundario, los cuales no le agregan distintividad significativa al signo.

Conforme lo indicado, tenemos entonces, que **PRODEFEN** es el elemento predominante en el conjunto solicitado y el que con mayor fuerza ingresaría en la mente del consumidor, ya que a través de ese término es que el consumidor va a adquirir los productos.

De lo anterior, podríamos decir, que a nivel ortográfico o visual el signo **PRODEFEN** ITALFARMACO (diseño), y la marca registrada **PROBDEFENZ (denominativa)**, presentan similitudes. Nótese, que la única diferencia de la marca solicitada con la inscrita **PROBDEFENZ** es la falta de las letras B y Z que tiene la registrada, por lo que es una diferencia mínima que no le otorga el grado de distintividad necesaria con relación a la marca inscrita, dado que más que proporcionarle ese alcance para poder identificarlo de manera eficaz en el comercio, induce a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de error o confusión, dado que podría considerar que pertenecen a un mismo origen empresarial.

Si bien es cierto el signo que se intenta inscribir incluye la palabra **ITALFARMACO**, la cual hace una indicación directa al origen empresarial, ello no impide que la marca solicitada tenga un riesgo trascendental de ser asociada al distintivo inscrito, en virtud de la semejanza existente en su elemento predominante. De manera que el argumento de la recurrente que no existe riesgo de confusión respecto al origen empresarial, ambos signos provienen de titulares distintos, no es admisible. Pues la coincidencia existente entre uno de los términos que componen el signo solicitado **PRODEFEN** con el elemento que conforma la marca inscrita de previo **PROBDEFENZ**, las cuales comparten ocho letras, a excepción de la letra B y Z, hace factible que el consumidor pueda caer en un riesgo de asociación empresarial. Debe tomar en consideración la empresa apelante, que el consumidor no va a detallar que **PROBDEFENZ** es de otro titular, por el contrario puede que piense que tienen una vinculación empresarial, más aún si el solicitado es para distinguir productos en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que se encuentran

contenidos en la marca inscrita en la misma clase indicada.

También encontramos que hay similitud de tipo fonético o auditivo, pues, tomando en cuenta lo señalado anteriormente, las denominaciones están formados por un conjunto de letras que a la hora de ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por los consumidores de forma muy similar. Vemos así, que a nivel auditivo la marca solicitada se identificará como si fuese parte de la misma línea de productos que comercializa el signo inscrito, y por ende puede generar riesgo de confusión por asociación empresarial. De ahí, que para este Tribunal no es admisible afirmar como lo hace la empresa recurrente, que fonéticamente los signos poseen una distinción en su pronunciación y cuyo efecto en el consumidor logra denotar una diferencia auditiva.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico o conceptual encontramos que ambos signos no tienen un contenido conceptual directo, por lo que no resulta factible su cotejo.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con el signo registrado, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más semejanzas que diferencias, por lo que, para el caso en examen privan las semejanzas gráficas y fonéticas contenidas en el signo propuesto para denegar la solicitud de registro.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, en el sentido de que los productos o servicios deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que existe identidad y relación en el tipo de producto que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada. En este sentido, obsérvese que la marca inscrita “**PROBDEFENZ**” protege en clase 5 de la Clasificación Internacional “**productos farmacéuticos**, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y **sustancias dietéticas para uso médico**, alimentos para bebés, **complementos alimenticios para personas**, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales”, y el signo propuesto “**PRODEFEN ITALFARMACO (diseño)**” pretende en esa misma clase 5 la protección de: “**productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico y suplementos alimenticios para uso médico**”, tal y como se desprende los productos de la marca que se desea amparar están contenidos en la marca inscrita, donde unos son de una misma naturaleza, tales como los productos farmacéuticos y sustancias dietéticas para uso médico, y otros se encuentran relacionados entre sí como son los complementos alimenticios para personas y suplementos alimenticios para uso médico, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial, lo cual evidencia que el riesgo de confusión u riesgo de asociación empresarial con respecto al signo inscrito sería inevitable, y en consecuencia no procede el registro de la marca solicitada.

Por lo expuesto y habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria para los productos citados de la clase 05 de la Clasificación Internacional, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los

productos o servicios que uno y otro distingan estén relacionados o sean idénticos, que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita para los productos que se pretenden proteger y distinguir

Respecto a los agravios de la visión de conjunto, que la marca se debe analizar en su totalidad, debe señalar este Tribunal que los signos no han sido cotejados por partes, sino que de la vista global se puede apreciar claramente que son muy similares gráfica y fonéticamente respecto al elemento predominante: **PRODEFEN ITALFARMACO** diseño (solicitada) y **PROBDEFENZ** (inscrita), y que para los productos indicados se consideran idénticos, relacionados y hasta insertos dentro de los de la marca inscrita, tal y como fue expuesto, y que podría provocar riesgo de confusión y riesgo de asociación en el público consumidor.

En cuanto a la nulidad alegada por la empresa recurrente, es necesario indicar, que ésta no expresa los motivos por los cuales la presenta; no obstante, considera este Tribunal, que en el proceso de solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **PRODEFEN ITALFARMACO (diseño)**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que no sea admisible la nulidad pretendida.

Se concluye así, que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y riesgo de asociación entre las marcas cotejadas para los productos solicitados en la clase 05 de la Clasificación Internacional de repetida cita, al encontrarse inscrita la marca **PROBDEFENZ**, en clase 5, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo lo pertinente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALFARMACO, S.A.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:05:07 horas del 14 de diciembre del 2016, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PRODEFEN ITALFARMACO (diseño)**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en los argumentos, citas normativas, expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALFARMACO, S.A.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:05:07 horas del 14 de diciembre del 2016, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PRODEFEN ITALFARMACO (diseño)**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**NOTÍFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**