
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0548-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “BIOMOOD”

LABORATORIOS SAVAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-4662)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0306-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cinco minutos del doce de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Chile, domiciliada en Avenida Eduardo Frei Montalva, No. 4600, Comuna de Renca, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:53:57 horas del 03 de octubre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. LABORATORIOS SAVAL S.A. solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 27 de mayo de 2019, la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **BIOMOOD**, en clase 05 de

la nomenclatura internacional de Niza para distinguir anticonvulsionante y profiláctico de la migraña.

El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción por derechos de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto el recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de octubre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: Que el signo solicitado “**BIOMOOD**”, visto como un todo, no existe en el mercado; y al contar con distintividad gráfica, fonética e ideológica, no lleva a error al consumidor, aunado a ello los productos que protege la marca registrada en clase 05 internacional, son distintos y para usos diferentes (productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas), por el contrario los productos del signo solicitado, son muy específicos y de uso médico (anticonvulsionante y profiláctico de la migraña), los cuales son utilizados para tratar una afección específica, y su prescripción debe ser diagnosticada previamente por un médico, de ahí que los productos en mención no se consiguen en un mismo canal de distribución comercial y por tal razón el consumidor únicamente va a valorar la marca de manera sucesiva, siendo el producto farmacéutico que requiere el cual recordará.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que se encuentra inscrita la marca de comercio **MOOD**, vigente hasta el 29 de setiembre de 2023, registro 141624, a nombre de la empresa **3-101-611658 S.A.**, en **clase 05** internacional para distinguir

productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas (folios 20 y 21 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. 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 el certificado de marca de comercio “**MOOD**” indicada en los hechos probados; en cuanto a los signos “**MOOD**”, “**MOOD HIDRAVIT**”, “**MOOD SILVER PLUS**”, “**MOOD DETOX-PLUS**”, “**MOOD CARE-PLUS**”, folios 18 a 19 y 22 a 29 del expediente principal, este Tribunal determina no admitir para su valoración y dictado de la presente resolución, por no referirse a productos o servicios confundibles con el listado del signo solicitado.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión o asociación que la ley busca evitar, de ahí que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas, en su **inciso a)** indica que si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos

o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor; y el **inciso b)** menciona que cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e/o ideológico, así como el análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

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. Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

“BIOMOOD”

CLASE 05

“Anticonvulsionante y profiláctico de la migraña”

SIGNO INSCRITO

“MOOD”

CLASE 05

“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”

Desde un punto de vista gráfico, se determina que tanto el signo pretendido **“BIOMOOD”**, como la marca inscrita **“MOOD”**, son denominativas, de grafía sencilla y poseen letras en color negro, presentando similitud al compartir en su estructura gramatical el elemento literal **MOOD**, que se encuentra contenido en **BIOMOOD**, siendo **MOOD**, el elemento preponderante que atraerá la atención del consumidor, el cual recordará en su mente al momento de adquirir los productos ofrecidos en farmacias u otros establecimientos, a pesar de contener la marca pretendida el término **BIO**, no le otorga mayor distintividad ya que el consumidor podrá pensar que se trata de una variación del signo inscrito o bien, de una nueva línea comercial, máxime que ambas marcas protegen productos relacionados en la

misma clase 05 internacional, razón por la cual de inscribirse **BIOMOOD**, generaría riesgo de confusión y asociación al relacionarlos a un mismo titular, por lo cual no es posible aceptar la inscripción de la marca de fábrica y comercio propuesta.

Por otra parte, desde el punto de vista fonético, y tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados “**BIOMOOD**”, y “**MOOD**”, ya que el elemento preponderante **MOOD**, al pronunciarse es idéntico y percibido de igual manera al oído del consumidor, a pesar de conformarse el signo pretendido de elemento denominativo **BIO**, no le otorgan una diferenciación auditiva que le permitan al consumidor claramente distinguir los signos, por cuanto el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 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...*”; por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas enfrentadas pueden ser relacionados o asociados.

En cuanto a los productos farmacéuticos que protegería y distinguiría el signo solicitado “**BIOMOOD**”, son específicamente anticonvulsionante y profiláctico de la migraña, los amparados por la marca inscrita “**MOOD**”, son productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar

los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, los cuales se encuentran estrechamente ligados a la familia de productos farmacéuticos en clase 05 internacional, por consiguiente al encontrarse inscrita la marca “**MOOD**”, en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 29 de setiembre de 2003, y de permitirse el registro del signo solicitado “**BIOMOOD**”, provocaría riesgo de confusión y asociación en el consumidor, al no poder distinguir los productos que comercializa la empresa titular de la marca, en relación a los productos que se pretenden registrar, mucho menos podrá el consumidor distinguir el verdadero origen de los productos, ya que estos convergen en los mismos canales de distribución, obtención y tipo de consumidor, incurriendo en la posibilidad de confusión que es causal de rechazo según los parámetros del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, además se debe tomar en cuenta, lo indicado por el Órgano a quo, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas en no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas); ya que debe privar el bien común en este caso la protección de la salud pública, lo cual hace que deba existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos.

Sobre el punto comenta la doctrina suramericana:

“[...] la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana.

[...]

[...] debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un

récipe médico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del r cipe; confusi n del consumidor al momento de su selecci n, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. [...]

El an lisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusi n entre dos signos, adquiere un car cter m s r gido en el caso de las marcas farmac uticas, pues como se ha venido se alando hasta ahora, se trata de un caso especial donde est  en juego la salud humana. De all  la rigurosidad que debe privar en el an lisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el inter s del legislador de evitar la confusi n en el mercado no es exclusivamente para tutelar el inter s de los titulares de marcas, sino tambi n el inter s de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.” **M ndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusi n en el caso de marcas farmac uticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, p ginas 107, 109 y 118.**

Por tales razones la mayor rigurosidad aplicable a los productos farmac uticos hace que el cotejo vaya en detrimento del signo que se pretende registrar, de conformidad con el inciso e), del art culo 24 del Reglamento indicado la Ley de Marcas, de ah  que en aplicaci n del principio de especialidad, que busca la exclusi n de la posibilidad de asociaci n o relaci n entre los productos o servicios; por ende, al relacionarse los productos del signo solicitado con los productos del signo inscrito, se imposibilita la aplicaci n de dicho principio, por preexistir un derecho de un

tercero que lo impide. De ahí, que estima este Tribunal que no resulta factible la aplicación del principio de especialidad como lo pretende el representante de la empresa solicitante y a su vez apelante en sus agravios, por encontrarse los productos de la marca propuesta en clase 5 de la nomenclatura internacional estrechamente relacionados con los productos del signo inscrito.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Aarón Montero Sequeira representando a **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:53:57 horas del 03 de octubre de 2019, la cual en este acto **se confirma**. 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. 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

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33