

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0092-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “LUNADIN”

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-10344)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0339-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del seis de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Paola Castro Montealegre**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1143-0953, en su condición de apoderada especial de la empresa **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Argentina, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107CLA), República de Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:40:58 horas del 31 de enero 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de octubre de 2017, la licenciada **Paola Castro Montealegre**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LUNADIN**”, en **clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos para la medicina humana; medicamentos para uso humano; medicamentos para uso dental, especialidades medicinales para uso humano; productos higiénicos para la medicina humana; sustancias*

dietéticas para uso médico; medicamentos para uso veterinario”.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las 10:39:41 horas del 01 de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “LUNAFIL”, en **clase 05** internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, inscrita el 03 de octubre de 2016, registro número **255843**, propiedad de la compañía **LUVECK MEDICAL CORP.**

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 20 de diciembre de 2017, la licenciada **Paola Castro Montealegre**, en su condición indicada, limitó la lista de productos a proteger y distinguir, para que se lea: “*productos farmacéuticos en específico: antineoplásicos y agentes inmunomodulares, agentes desintoxicantes para tratamiento citostático, preparados para el aparato respiratorio, antiinfecciosos vía general*”.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 14:40:58 horas del 31 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de febrero de 2018, la licenciada **Paola Castro Montealegre**, en representación de la empresa **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, apeló la resolución referida, y expresó agravios.

SEXO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 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 de fábrica y comercio “LUNAFIL”, en **clase 05** internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*, inscrita el 03 de octubre de 2016, registro número **255843**, propiedad de la compañía **LUVECK MEDICAL CORP.** (ver folio 11 y 12 del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “LUNAFIL”, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos que se relacionan con la marca propuesta “LUNADIN”, en la misma clase, determinando la inadmisibilidad por razones

extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado, derivando así una asociación de productos de la misma naturaleza, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, la representante de la empresa **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, manifiesta en sus agravios que la marca solicitada “**LUNADIN**” es una marca denominativa, suficientemente distintiva que se encuentra en uso en el comercio, siendo su titular un laboratorio argentino especializado en productos para tratamientos oncológico; delimitando su solicitud a productos farmacéuticos específicos, por lo que es muy difícil que el consumidor confunda los productos de ambas marcas por tratarse de medicamentos muy especializados que van dirigidos a cierto tipo de consumidores, y alude una jurisprudencia de este Tribunal aduciendo que las marcas se encuentran en una misma clase y las mismas se están destinadas a consumidores distintos.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro 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. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguen sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, debe enfatizarse que cada caso debe ser analizado en su contexto, siendo que el principio de especialidad exige un ejercicio de cotejo marcario específico según lo requieran los signos, productos, sector pertinente, y tantos otros factores que intervienen para evitar que se lleven al mercado signos que provoquen distorsiones por generar confusión.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que estas presentan el mismo origen empresarial, lo que además, podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA: “LUNADIN”	MARCA INSCRITA: “LUNAFIL”
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“Productos farmacéuticos en específico: antineoplásicos y agentes inmunomodulares, agentes desintoxicantes para tratamiento citostático, preparados para el aparato respiratorio, antiinfecciosos vía general”</i>	En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”</i>

Desde un punto de vista gráfico, se determina que la marca solicitada “LUNADIN”, como el signo inscrito “LUNAFIL”, ambas son denominativas, de grafía sencilla y un solo color, la parte denominativa “LUNA”, ejerce en ambos signos el elemento preponderante que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir sus productos, aunado a ello la similitud de las marcas, la naturaleza misma de sus productos y distribución de ellos en puntos de venta análogos, podría causar en el consumidor confusión y un riesgo de asociación empresarial.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, siendo que la marca propuesta “LUNADIN”, no crea diferenciación fonética con relación al signo inscrito “LUNAFIL”, no existiendo para los consumidores distinción entre los signos enfrentados, ya que la articulación de las letras “F” y “L”, no provocan al oído del consumidor una diferencia auditiva que permita claramente distinguirlos, lo cual podría causar confusión al pensar que ambas marcas pertenecen a un mismo origen empresarial. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma similar en el oyente; máxime que 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.

LUNADIN

LUNAFIL

Desde el punto de vista ideológico, el signo solicitado “LUNADIN”, no tienen traducción o definición alguna, por el contrario, la marca inscrita es reconocida como un producto para el tratamiento de la difusión eréctil, consultable en <http://luveck.com/lunafil/>, razón por la cual ambos signos ideológicamente son distintos al no tener conceptualización alguna el signo pretendido.

Respecto del cotejo marcario se confirma lo señalado por el Registro de la Propiedad Industrial; existe una evidente similitud fonética y gráfica, a pesar que a nivel ideológico son distintos guardan una estrecha relación en su composición gramatical, quedando claro que el elemento denominativo

“LUNA”, predomina en ambas marcas.

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 son específicamente antineoplásicos y agentes inmunomodulares, agentes desintoxicantes para tratamiento citostático, preparados para el aparato respiratorio, antiinfecciosos vía general; y los amparados por la marca inscrita, son farmacéuticos y veterinarios; higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, los cuales se encuentran estrechamente relacionados a la familia de productos farmacéuticos en clase 05 internacional, lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos, ya que 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.

De lo anterior puede darse la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo, más aún si tomamos en cuenta, como lo indicó 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. Ello hace que deba existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada en este caso.

El análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos cotejados 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 le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física. Melanie Haiken, del sitio web Caring.com, explica en su artículo **“Errores de medicación que pueden matar: diez errores comunes pero prevenibles”** 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 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.” **(1. Confusing two medications with similar names**
// It can happen anywhere in the transmission chain: Maybe the doctor's handwriting is illegible, or the name goes into the pharmacy computer incorrectly, or the swap occurs when the wrong drug is pulled from the shelves. “Most pharmacies shelve drugs in alphabetical order, so you have drugs with similar names right next to each other, which makes it even more likely for someone to grab the wrong one,” says Michael Negrete, CEO of the nonprofit Pharmacy Foundation of California.) **Melanie Haiken, “Medication Mistakes That Can Kill: Ten common but preventable errors”, consultable en <http://www.caring.com/articles/medication-mistakes>**

Sobre el mismo 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 *récipe*; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. [...]

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando hasta ahora, se trata de un *caso especial* donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también *el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” **Méndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, itálicas del original.**

La mayor rigurosidad aplicable a los productos de índole curativa hace que el cotejo vaya en detrimento del signo que se pretende registrar. Vemos entonces que de conformidad con el inciso

c) del artículo 24 del Reglamento, como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se debe de dar preeminencia a la marca inscrita versus el registro ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros.

En conclusión, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “LUNAFIL”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “LUNADIN”, en la totalidad de los productos solicitados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante al resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Paola Castro Montealegre**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:40:58 horas del 31 de enero de 2018, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SEXTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto la licenciado **Paola Castro Montealegre**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial, a las 14:40:58 del 31 de enero de 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado “LUNADIN”, en **clase 05** internacional. 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.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33