
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0620-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“BIOMOOD”**

LABORATORIOS SAVAL S.A., APELANTE

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-
4661)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0365-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y tres minutos del tres de julio 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 109080006, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Avenida Eduardo Frei Montalva, No. 4600, Comuna de Renca, Chile, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:32:28 horas del 10 de octubre de 2019.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de mayo de 2019, el abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica

y comercio **“BIOMOOD”**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: anticonvulsionante y profiláctico de la migraña, según limitación efectuada a folio 6 del expediente principal.

Mediante resolución dictada a las 10:32:28 horas del 10 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó la inscripción de la marca pretendida **“BIOMOOD”**, por derechos de terceros, al encontrarse inscrita la marca de comercio **“MOOD”** registro 141624, en clase 5 de la nomenclatura internacional; lo que podría generar confusión con el signo registrado y los productos protegidos, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de octubre de 2019, el abogado Aarón Montero Sequeira, en la condición indicada, 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, las marcas registradas y sus productos protegidos son: **“MOOD”** en **clase 3**: preparaciones para blanquear y otras para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos; **“MOOD”** en **clase 5**: 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, herbicida; **“MOOD HIDRAVIT”** en **clase 3**: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones

para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos esenciales, lociones, capilares, dentífricos; **“MOOD DETOX PLUS”** en **clase 3**, internacional: champús, preparaciones para blanquear, y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales, dentífricos no medicinales; y **“MOOD CARE-PLUS”** en **clase 3**: champús, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales, dentífricos no medicinales. Considera que estos signos son distintos y tienen usos y consumidores diferentes; 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, y recordará el producto farmacéutico que requiere.

En cuanto a los signos **“MOOD”**, **“MOOD HIDRAVIT”**, **“MOOD DETOX PLUS”**, y **“MOOD CARE PLUS”**, en clase 3 de la nomenclatura internacional (folios 16 a 17 y folios 20 a 27 del expediente principal), a los que hace alusión la representación de la empresa recurrente en sus agravios, el Registro de la Propiedad Industrial es claro en señalar en la resolución impugnada que lleva razón el representante de la empresa solicitante al argumentar que no existe posibilidad de confusión entre el signo propuesto con los signos indicados, porque se trata de signos que protegen productos que no guardan relación con el producto de la clase 5 que se desea proteger; por ello tales signos no se consideran en el cotejo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que la marca de comercio “**MOOD**”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 29 de setiembre de 2003 y estará vigente hasta el 29 de setiembre de 2023, registro número 141624, a nombre de la empresa 3-101-611658 S.A., en clase 5 internacional para proteger: 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 18 y 19 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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 necesario sanear. No obstante, se observa un error material en el considerando cuarto, en cuanto al nombre de la marca que se deniega y su clase, pero que no afecta el procedimiento por cuanto del resto de la resolución se desprende claramente que se trata de la marca solicitada BIOMOOD.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria 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; de ahí lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Marcas en sus incisos a) y b) cuando 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 cuando

estos 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 de la ley de cita, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de 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 estos 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. De presentarse alguno de los tipos de confusión descritos se le puede impedir al consumidor distinguir un signo de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenerse 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; estas presentan similitud al compartir en su estructura gramatical el elemento literal **MOOD**, que se encuentra contenido en **BIOMOOD**. Ahora bien, el término **MOOD** es el elemento preponderante y el 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 que la marca pretendida contiene el término **BIO**, este no le otorga mayor distintividad por cuanto se trata de un término de uso común cuyo significado es vida, por lo 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 5 internacional, razón por la cual de inscribirse **BIOMOOD**,

generaría riesgo de confusión y asociación, 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 existe para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados “**BIOMOOD**” y “**MOOD**”, en tanto el elemento preponderante **MOOD**, tiene pronunciación idéntica y es percibida de igual manera al oído del consumidor. El 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 con base en 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.

Desde el punto de vista a nivel ideológico, obsérvese que la denominación propuesta y la marca inscrita se componen por el término “**MOOD**”, que remiten a un mismo razonamiento, puesto que los productos se ofrecen al público consumidor bajo la misma idea y giro comercial; además los productos de la marca solicitada se encuentran inmersos en la lista de productos del signo inscrito y en la misma clase, generando que el consumidor los asocie a un mismo origen empresarial. Por lo anterior considera este Tribunal que no solo le crea confusión al consumidor, sino también hay un riesgo de asociación empresarial al no poseer el signo solicitado la suficiente distintividad para poder diferenciarse con relación al signo inscrito.

Del cotejo realizado a los signos, estima este Tribunal que no lleva razón la representación de la empresa apelante cuando dentro de sus agravios, manifiesta que el signo solicitado goza de distintividad gráfica, fonética e ideológica; vistos los conjuntos marcarios en su globalidad, se determina que el pedido contiene en su denominación el término “**MOOD**”,

del signo inscrito, que es donde se concentra la aptitud distintiva en ambas, por lo que desde el punto de vista visual, auditivo e ideológico, estos tienen más semejanzas que diferencias.

Ahora bien, como lo señala el artículo 24 inciso e) del reglamento 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.

Los productos que pretende proteger y distinguir 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; nótese que los productos reclamados por la marca solicitada son también productos farmacéuticos, en clase 5 de la nomenclatura internacional; asimismo, al proteger la marca inscrita productos farmacéuticos en general, incluye dentro de estos los medicamentos anticonvulsionantes y profilácticos de la migraña. Por consiguiente, al encontrarse inscrita la marca “**MOOD**”, permitir el registro del signo solicitado “**BIOMOOD**”, provocaría riesgo de confusión y asociación en el consumidor, quien no podría distinguir los productos que comercializa la empresa titular de la marca, en relación con los propios de la marca 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 citado.

En este mismo orden de ideas, se debe tomar en cuenta lo indicado por la autoridad registral, en cuanto a que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas en no

permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 de la nomenclatura internacional (productos farmacéuticos) y que debe privar el bien común -la protección de la salud pública- lo cual hace que deba existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que también reconoce este órgano de alzada. Por lo anterior, el análisis que se debe realizar de la similitud entre los signos cotejados conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, al tratarse de productos farmacéuticos, porque en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, este le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.

Por tales razones la mayor rigurosidad aplicable a los productos farmacéuticos hace que el cotejo vaya en detrimento del signo que se pretende registrar, de conformidad con el inciso e) del artículo 24 de repetida cita; de ahí 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, cuando a folio 40 del expediente principal, hace mención del voto 0213-2019 de las 15:40 horas del 2 de mayo de 2019, dictado por este Tribunal, por encontrarse los productos de la marca propuesta en clase 5 de la nomenclatura internacional estrechamente relacionados con los productos del signo inscrito.

Con fundamento en lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca pretendida “**BIOMOOD**”, provoca confusión y riesgo de asociación respecto del consumidor, y de permitirse la inscripción de la marca en mención se quebrantaría con lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, por lo que es pertinente rechazar los agravios formulados por el apelante al resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SAVAL S.A.**

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación

interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:32:28 horas del 10 de octubre de 2019, la que en este acto se confirma y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOMOOD**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:32:28 horas del 10 de octubre de 2019, la que en este acto **se confirma**; se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOMOOD**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional. 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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

Adolfo Durán Abarca

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQBORS/ADA/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