
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0255-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA “ROVASTIN”

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10199)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0372-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y siete minutos del veintisiete de agosto del dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **LAURA CASTRO COTO**, mayor de edad, abogada, cédula de identidad número 9-0025-0731, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Barrio Francisco Peralta de la farmacia Umaña 50 metros al sur, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:05 horas del 25 de febrero del 2021.

Redacta la Jueza Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:31:05 horas del 25 de febrero del 2021, rechazó la inscripción de la marca “**ROVASTIN**” para proteger y distinguir en clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para

bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por estar inscrito el signo **ROBAXIN**, para distinguir en clase 5: relajantes musculares.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **LAURA CASTRO COTO** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Indica que a pesar de que los signos comparten la misma raíz genérica ROBA su análisis en conjunto permite detallar elementos que las diferencian.

Que el signo pedido ROVASTIN, protege un producto para disminuir el colesterol y triglicéridos mientras la marca registrada ROBAXIN protege un relajante muscular.

La marca registrada ROBAXIN cuenta en su estructura con una raíz de uso común que comparten un sin número de marcas en el mercado.

Por lo anterior los productos farmacéuticos deben analizarse en los elementos diferentes que no sean su raíz común STIN-XIN. Cita jurisprudencia de casos resueltos por el TRA: TOBRAMAX-TOBRADEX. Insiste en que ROVA es una partícula de uso común y no puede ser apropiada por un solo competidor. Cita una lista de marcas que contienen esa partícula. Que el cotejo gráfico, fonético e ideológico de los signos enfrentados difiere por lo que pueden coexistir registralmente. Solicita continuar con el trámite de inscripción y registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de PF CONSUMER HEALTHCARE 1 LLC., la marca: “**ROBAXIN**” registro 81679, inscrita el 9 de diciembre de 1992 y vence el

9 de diciembre de 2022, en clase 5 para proteger: relajantes musculares.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, que el apelante no demostró que ROBA o ROVA, correspondan a un radical genérico o de uso común utilizado en las marcas que distinguen productos farmacéuticos.

CUARTO. Que 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

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, ... 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, (...) anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) 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.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

ROVASTIN

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

MARCA REGISTRADA

ROBAXIN

Relajantes musculares.

En el presente caso la marca solicitada **ROVASTIN** comparte a nivel gráfico 5 de las letras que la integran, así como el orden de estas con la marca **ROBAXIN**, lo que nos indica que

gráficamente los signos cuentan con más semejanzas que diferencias, y según las reglas del cotejo marcario del artículo 24 del reglamento a ley de marcas se le debe dar más importancia a las primeras.

Al presentar las marcas identidad gráfica por su estructura gramatical análoga, también muestran identidad fonética, es en este campo que los signos ostentan la mayor semejanza ya que su pronunciación es muy similar.

Es importante mencionar que el campo fonético asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los medicamentos en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, esto aumentara la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico los signos son percibidos por el consumidor como de fantasía es decir no evocan idea o concepto alguno capaz de ser asociado.

Bajo este primer escenario, los signos contrapuestos no guardan elementos que los identifique e individualice dentro del mercado, todo lo contrario, el consumidor podría confundirse al momento de consumo de estos, lo que hace que, hasta este momento, lo solicitado debe ser rechazado.

Ahora, al tener un primer examen adverso a lo solicitado, corresponde al operador jurídico realizar el estudio de los productos a efecto de determinar si estos son diferentes al grado que ni siquiera se relacionen, ya que, si se da este supuesto, el signo puede acceder a la publicidad registral, caso contrario se deberá mantener su rechazo. Bajo este segundo escenario, se cita lo dispuesto por el artículo 24 del citado reglamento, el que en su inciso e) señala:

“[...] 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. [...]”.

Conforme se solicita, la marca **ROVASTIN**, protege dentro de su lista **productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico**, y el producto protegido por la marca inscrita **ROBAXIN**, corresponde a **relajantes musculares**.

Como se observa, la marca pretendida distingue un producto farmacéutico y preparaciones para uso médico, que bien puede ser el producto distinguido por la marca registrada ya que son de la misma naturaleza, por lo que, corresponden a productos que pertenecen al mismo mercado, comparten los mismos canales de comercialización, se venden en los mismos establecimientos y se dirigen a un mismo consumidor, no siendo posible aplicar el principio de especialidad.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la **semejanzas gráficas y fonéticas**. Hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista. También, no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria.

Sumado a lo anterior hay que recordar que tratándose de productos farmacéuticos tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Registral, ha reiterado que el análisis debe ser más estricto al estar en juego la salud de los consumidores:

El análisis que debe hacerse de la similitud entre los signos 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 “10 errores comunes de medicación que pueden matar” 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, “10 Common Medication Mistakes That Can Kill”, consultable en <https://laudyms.wordpress.com/2009/09/17/10-common-medication-mistakes-that-can-kill/> (Voto 0644-2020 Tribunal Registral Administrativo. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y ocho minutos del nueve de octubre de dos mil veinte).

Por lo antes citado, signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común, delimitando dicha confusión a los productos que presentan relación en el sector de mercado pertinente como se desarrolló.

En lo que respecta al alegato del apelante de que los signos comparten un radical genérico, esto no se logró demostrar, por lo tanto, no es aplicable el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **LAURA CASTRO COTO**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:05 horas del 25 de febrero del 2021, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **LAURA CASTRO COTO**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:05 horas del 25 de febrero del 2021, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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 Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB//ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33