

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0184-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “NEOPROFEN”

RECORDATI RARE DISEASES, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 9873-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 0423-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **RECORDATI RARE DISEASES, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 100 Corporate Drive, Lebanon NJ 08833, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:22:30 horas del 16 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre de 2016, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEOPROFEN**”, en **clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*productos y preparaciones farmacéuticas, a saber, antiinflamatorios y analgésicos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:45:55 horas del 1° de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**MEPROFEN**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **109134**, propiedad de la empresa **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada 14:22:30 horas del 16 de febrero de 2017, 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. ...*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2017, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **RECORDATI RARE DISEASES, INC.**, apeló la resolución referida, y expresó agravios, razón por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MEPROFEN**”, bajo el registro

número **109134**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.**, inscrita el 21 de octubre de 1998, y vigente hasta el 21 de octubre de 2018, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos; material para vendajes; material para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos*” (Ver folios 11 y 12 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que incidan en lo resuelto por este Tribunal.

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 “**MEPROFEN**”, y gráfica y fonéticamente son similares, además de que se encuentran en la misma clase del nomenclátor internacional, y para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión van dirigidos a señalar que:

- 1- PROFEN es un radical genérico o de uso común para hacer referencia a antiinflamatorios no esteroides. Por ende, las diferencias y las similitudes deben establecerse entre los elementos distintivos “Me” y “Neo”.
- 2- No cabe duda de que entre las marcas en cuestión existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas, que permiten su pacífica coexistencia registral.

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 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, 7978, del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo 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 o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos, semejantes o se encuentren relacionados, 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.

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 idénticos, similares o relacionados, puedan generar un riesgo de confusión o riesgo de asociación. Estos riesgos pueden darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas 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: “NEOPROFEN”	MARCA INSCRITA: “MEPROFEN”
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional:</p> <p><i>“productos y preparaciones farmacéuticas, a saber, antiinflamatorios y analgésicos”.</i></p>	<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional:</p> <p><i>“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos; material para vendajes; material para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”.</i></p>

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “NEOPROFEN”, y la inscrita, “MEPROFEN”, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, toda vez que las diferencias entre estas se encuentran en las silabas iniciales “NEO” en el signo solicitado y “ME” en el signo solicitado, siendo absolutamente iguales en el resto, sea en el término “PROFEN”, diferencias que se pierden en el conjunto de las palabras. A Criterio del Tribunal, lleva razón el Órgano a quo al señalar que gráficamente a nivel denominativo ambos signos comparten 7 letras **NEOPROFEN** vs **MEPROFEN** y por tal motivo no se encuentran suficientes diferencias que aporten la distintividad necesaria que debe contener una marca, siendo en este caso mayores las semejanzas que las diferencias. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de ambas es muy similar, esto en virtud de como bien lo estableció el Registro las 2 letras que las diferencian no le otorgan el suficiente peso fonético para que

puedan distinguirse una de la otra. Al respecto el órgano a quo señaló que: “... *Esta identidad causa en el consumidor que pueda generarse cierto grado de confusión por asociación, ya que el consumidor medio podría suponer que devienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo es. ...*”

Ahora bien, tal y como lo 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 pueden ser asociados.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son de orden farmacéutico específicamente “anti inflamatorios y analgésicos”, y los amparados por la marca inscrita son productos farmacéuticos en general, es decir abarca todos los productos farmacéuticos sin ningún límite. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión o riesgo de asociación entre los signos en cotejo, más aún si tomamos en cuenta 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.

La posibilidad de confusión y asociación se determina, además, porque los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor. Además, no es cierto que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los productos en controversia.

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 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 “**MEPROFEN**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**NEOPROFEN**”, 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 resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RECORDATI RARE DISEASES, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:22:30 horas del 16 de febrero de 2017, la cual se confirma.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RECORDATI RARE DISEASES, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:22:30 horas del 16 de febrero de

2017, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NEOPROFEN”, en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*productos y preparaciones farmacéuticas, a saber, antiinflamatorios y analgésicos*”. 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