
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0287-TRA-PI

PrebiSix

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

LATIN FARMA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-792)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0449-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y un minutos del catorce de agosto de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado **CARLOS ROBERTO LÓPEZ LEÓN**, vecino de San José, cédula de identidad 1-0788-0621, en su condición de apoderado especial de la empresa **LATIN FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, organizada y constituida bajo las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en Zona Franca Parque Industrial Zeta-La Unión S.A., 4ta calle y 2da avenida A Lote 18 A Km. 30.5, Amatitlán, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:46:07 horas del 22 de abril de 2019.

Redacta la jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El apoderado de la empresa **LATIN FARMA S.A.**, presentó solicitud de inscripción como marca de comercio del signo

PrebiSix

para distinguir un producto farmacéutico probiótico coadyuvante en las afecciones digestivas, en clase 5.

El Registro de la Propiedad Industrial denegó lo solicitado por derechos de tercero, según el 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, la representación de la empresa solicitante apeló, y expuso como agravios:

- A nivel gráfico, si bien coinciden en la primera sílaba, el resto de las letras son diferentes, y el signo solicitado posee un diseño que hace referencia a un estómago y un intestino.
- Gracias a las letras diferentes, a la hora de vocalizarlas suenan desigual, por lo que no se parecen a nivel fonético.
- Si bien los productos bajo cotejo son farmacéuticos, en su función son lo suficientemente distintos como para causar confusión.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución venida en alzada de un elenco de hechos probados, este Tribunal indica como tal que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **PREVYMIS**, propiedad de Merck Sharp & Dohme Corp, registro 260817, vigente hasta el 27 de marzo de 2027, para distinguir en clase 5 preparaciones farmacéuticas, principalmente antivirales (folio 5 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este

carácter que 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 EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, 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. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista, sin análisis pormenorizados.

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.

Tomando en cuenta los agravios del apelante, tenemos que desde el punto de vista **gráfico** se determina que, entre el elemento literal del signo solicitado y el registrado existe diferencia, ya que **PRE-VY-MIS** y **PRE-BI-SIX** (que es como lo percibirá el consumidor), si bien coinciden en la primera sílaba, las demás son diferentes. Asimismo, al incluirse los

elementos figurativos  y  simulando a las letras “b” y “s” hace que se cree un mayor nivel de diferenciación.

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación se diferencia por la sílaba final *MIS* y *SIX*.

El campo **ideológico** no se coteja por ser palabras sin un contenido conceptual definido para el consumidor.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas indica en su inciso e): “[...] *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 los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer

los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la **confusión directa** es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la **confusión indirecta** viene dada por la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra (**Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263.**).

Así las cosas, el signo solicitado distinguiría: un producto farmacéutico probiótico coadyuvante en las afecciones digestivas. Y la marca registrada distingue: preparaciones farmacéuticas, principalmente antivirales.

Tenemos que los productos, si bien comparten la naturaleza de ser medicamentos, tanto el listado registrado como el solicitado son lo suficientemente específicos como para entender que, si un consumidor va a necesitar un antiviral, difícilmente terminará comprando un probiótico para ayudar con la digestión o viceversa, principalmente porque en la venta de ambos participará un profesional en farmacia que coadyuva en evitar la confusión que podría incidir en el factor salud del consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es

acoger los agravios formulados por el apelante por resultar procedentes y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de lo pedido, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por el licenciado **CARLOS ROBERTO LÓPEZ LEÓN** en su condición de apoderado especial de la empresa **LATIN FARMA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 08:46:07 horas del 22 de abril de 2019, la cual se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite de lo solicitado, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33