

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0311-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca (LOXOBES) (5)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-6177)

GYNOPHARM S.A.; Apelante

Marcas y otros Signos Distintivos



VOTO 0458-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas trece minutos del veinte de agosto del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad 3-376-289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en City Place, Edificio B, cuarto piso, 50 metros norte de la Cruz Roja, Santa Ana, San José, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:21:21 horas del 23 de abril del 2019.

Redacta el Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El apoderado de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Productos farmacéuticos, preparaciones médicas y veterinarias; preparaciones sanitarias*”

para uso médico; alimentos dietéticos y sustancias adaptadas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos dietéticos para humanos y animales; yesos, materiales para apósitos, material para detener los dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para destruir alimañas, fungicidas, herbicidas". Siendo que el solicitante en fecha 22 de marzo del 2019, limita sus productos de la siguiente forma: "*Productos farmacéuticos para el tratamiento de la obesidad*". A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 10:21:21 horas del 23 de abril del 2019, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y denegó la marca solicitada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de mayo del 2019, el representante de la empresa **GYNOPHARM S.A.**; interpuso recurso de apelación, e indico en la audiencia otorgada por este Tribunal como agravios lo siguiente: Que el criterio del Registro es erróneo y que el grado de semejanza entre los signos y la relación de productos no es suficiente para que exista confusión entre los consumidores; que la incorporación del vocablo "obes" evoca al consumidor la relación con el concepto de obesidad, marcando una clara diferencia en el aspecto ideológico de los signos registrados, al igual que los productos a proteger, cuales están única y exclusivamente distinguidos para el tratamiento de la obesidad, y que son productos muy especializados que normalmente se venden bajo la estricta supervisión de médicos especialistas, concluyendo entonces en que el riesgo de confusión para el consumidor es lo suficientemente leve como para admitir la coexistencia de los signos en el mercado. Por ultimo solicita se declare con lugar el recurso de apelación y admita la solicitud de la marca LOXOBES (diseño)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1- *Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y*

servicios  *, registro 276577, cuyo titular es LOXO ONCOLOGY, INC., inscrito*

desde el 15 de enero del 2019, para proteger y distinguir en clase 5 “Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas, productos farmacéuticos terapéuticos para el tratamiento del cáncer, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades inmunológicas; línea completa de preparaciones farmacéuticas para el cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas”. (folio 11 del expediente principal)

2- *Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y servicios LOXO, registro 276631, cuyo titular es LOXO ONCOLOGY, INC., inscrito desde el 17 de enero del 2019, para proteger y distinguir en clase 5 “Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas, productos farmacéuticos terapéuticos para el tratamiento del cáncer, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades inmunológicas; línea completa de preparaciones farmacéuticas para el cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas”. (folio 13 del expediente principal)*

3- *Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio , registro 276408, cuyo titular es LOXO ONCOLOGY, INC., inscrito desde el 14 de enero del 2019, para proteger y distinguir en clase 5 “Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas, productos farmacéuticos terapéuticos para el tratamiento del cáncer, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades inmunológicas; línea completa de preparaciones farmacéuticas para el cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas”. (folio 15 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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marcas de folio 11 al 16 del expediente principal.

QUINTO. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Por ello, nuestra normativa marcaria dispone que las marcas deben ser creadas de tal forma que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de querer comprar el producto o utilizar el servicio que protegen, debiendo ser constituida en la forma más transparente posible para que no exista la más mínima duda entre la denominación propuesta y otras que se encuentren en el mercado para bienes de similar naturaleza.

El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando con ello se afecte algún derecho de terceros, entre otros casos: cuando sea

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 (inciso a). O cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b), en ambos supuestos, cuando puedan causar confusión al público consumidor.

Al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se garantiza no sólo el derecho del consumidor, sino también el derecho del empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este mismo sentido, el numeral 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario. Dentro de ellas, en su **inciso c)**, se exige realizar el examen de fondo dando “... *más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*”

Lo que se busca es impedir la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, *vía asociación mental* de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que 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.

Teniendo claro lo anterior, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

En el caso que nos ocupa, los signos propuestos son los siguientes:

<i>Signo</i>			<i>LOXO</i>	
<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	-----	276577	276631	276408
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de fábrica y servicios</i>	<i>de Fábrica y servicios</i>	<i>de Fabrica y comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Productos farmacéuticos para el tratamiento de la obesidad</i>	<i>Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas, productos farmacéuticos terapéuticos para el tratamiento del cáncer, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades inmunológicas; línea completa de preparaciones farmacéuticas para el cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas</i>	<i>Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas, productos farmacéuticos terapéuticos para el tratamiento del cáncer, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades inmunológicas; línea completa de preparaciones farmacéuticas para el cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas</i>	<i>Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas, productos farmacéuticos terapéuticos para el tratamiento del cáncer, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades inmunológicas; línea completa de preparaciones farmacéuticas para el cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas</i>
<i>Clase</i>	5	5	5	5
<i>Titular</i>	<i>GYNOPHARM S.A.</i>	<i>LOXO ONCOLOGY, INC</i>	<i>LOXO ONCOLOGY, INC</i>	<i>LOXO ONCOLOGY, INC</i>

La marca de fábrica inscrita , LOXO y , todas propiedad de la empresa LOXO ONCOLOGY, INC., según lo que establece el artículo 25 de la Ley de Marcas, debe ser

protegida por la autoridad registral, pues el signo propuesto  contienen en su denominación las sílabas LOXO, que es notable como elemento preponderante de ese conjunto marcario, y evidentemente está incluida en la inscrita, tal similitud, podría crear una confusión en el consumidor, máxime si analizamos el objeto de protección de cada uno de los signos, toda vez que la marca solicitada por GYNOPHARM S.A. protege y distingue *“Productos farmacéuticos para el tratamiento de la obesidad”*, mientras que las marcas registradas protegen *“Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas, productos farmacéuticos terapéuticos para el tratamiento del cáncer, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades inmunológicas; línea completa de preparaciones farmacéuticas para el cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades inmunológicas”*, siendo lo correcto lo indicado por el Registro.

LOXOBES

LOXO


La palabra LOXO como elemento predominante, es la que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor*

facilidad...” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

La marca solicitada se compone además de un diseño, pero en todo caso, debe recordarse que generalmente cuando se trata de signos mixtos, su elemento preponderante es su parte literal, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado. Por ello el examen en la mayoría de los casos se basa en el elemento denominativo y no en los diseños respectivos.

Realizando el proceso de confrontación gráfica existe una identidad entre ambas marcas que envían al consumidor la idea de que se trata del mismo origen empresarial. El diseño en cuestión al ser tan similar genera una alta probabilidad de que el consumidor establezca un vínculo entre ellas, aunque la solicitada presenta otros elementos como la sílaba “bes”, pero esta no permiten crear gran diferencia como para que el consumidor no los relacione como del mismo origen empresarial, siendo la palabra LOXO de todas ellas, así como los productos relacionados.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Es entonces que para este Tribunal, la marca solicitada  no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, similar a la inscrita en el plano gráfico-fonético, y en cuanto a los productos que se solicita proteger, están relacionados con los amparados por la inscrita, lo cual podría provocar un riesgo de confusión de coexistir en el mercado ambas marcas, pues aunque los productos sean dirigidos para distintos padecimientos, no hace que el riesgo de confusión desaparezca, pues son productos estrechamente relacionados y en busca de la salud pública.

Es importante señalar que, ambas marcas protegen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, específicamente farmacéuticos, medicinales que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, con lo cual se aumenta la probabilidad de provocar un riesgo de confusión en el consumidor. Merece recordar que, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos tanto judicial como administrativamente, se han mantenido en reiterados fallos que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos su verificación debe darse con mayor cuidado debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

Por consiguiente, la marca que se pretende inscribir, como se señaló, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al punto de que éstos, confundan el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto.

Es entonces que, analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado, considera esta instancia que el signo solicitado si incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto existen los argumentos suficientes para denegar dicha solicitud y proceder a confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial; en el sentido de que el signo gestionado no cuenta con la necesaria carga distintiva para diferenciar en forma efectiva sus productos, por ende, es susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor así como el riesgo de asociación empresarial, denegando el

registro del signo  en clase 5 internacional.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **GYNOPHARM S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:21:21 horas del 23 de abril del 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:21:21 horas del 23 de abril del 2019, la que 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 No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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

Maut/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