
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0128-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“BERK”**

EUROFARMA GUATEMALA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10696)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0462-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cuatro minutos del siete de agosto del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA GABRIELA MIRANDA URBINA**, abogada, cédula de identidad número 1-1139-0272, en calidad de apoderada especial de **EUROFARMA GUATEMALA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en el kilómetro 16.5 carretera a El Salvador, cruce a Llanos de Arrazola, Fraijanes, Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:40:16 horas del 5 de febrero del 2020.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:40:16 horas del 5 de febrero del 2020, rechazó la inscripción de la marca “**BERK**” para proteger y distinguir: “producto farmacéutico indicado para tratar varios tipos de infecciones fúngicas cuyo principio activo es la molécula caspofungina, con fundamento en el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al

existir los signos registrados **MERCK**, y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: denegar la inscripción del signo”

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Que el Registro no lleva razón ya que la marca solicitada se diferencia de las registradas en la parte visual, cuentan con elementos gráficos, colores, tipografías, diferenciables que permiten su coexistencia registral y no causan riesgo de confusión en el mercado.

La coincidencia parcial de las marcas en algunas letras y palabras no es motivo para denegar la marca solicitada, es lo que ha llamado la doctrina y jurisprudencia como coincidencia parcial.

Existe una incorrecta apreciación del principio de especialidad ya que las marcas protegen productos distintos, la marca solicitada protege un producto muy específico dirigido al consumidor con infecciones fúngicas. Por lo que las marcas registradas y la solicitada tienen un alcance comercial y un público consumidor totalmente diferentes.

Una correcta aplicación del principio de especialidad permitiría la coexistencia registral de los signos, según el inciso e) del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción de la marca BERK.

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 Industrial, se encuentran inscritas a nombre de MERCK KGAA las siguientes marcas:

Merck registro 18040, inscrita el 3 de agosto de 1956 y vence el 3 de agosto de 2026, en clase 5 para proteger: “productos y drogas farmacéuticas, insecticidas, germicidas, herbicidas y desinfectantes, sales de fuente”.



registro 132958, inscrita el 17 de abril de 2002 y vence el 17 de abril de 2022, en clase 5 para proteger: “preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes, ceras dentales, desinfectantes medicinales, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.



registro 255577, inscrita el 23 de setiembre de 2016 y vence el 23 de setiembre de 2026, en clase 5 para proteger: “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos fungicidas, herbicidas”.



registro 256115, inscrita el 6 de octubre de 2016 y vence el 6 de octubre de 2026, en clase 5 para proteger: “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos fungicidas, herbicidas”.

MERCK registro 257351, inscrita el 1 de diciembre de 2016 y vence el 1 de diciembre de 2026, en clase 5 para proteger: “productos farmacéuticos, médicos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes o improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos fungicidas, herbicidas”.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

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 8° 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

BERK

Producto farmacéutico indicado para tratar varios tipos de infecciones fúngicas cuyo principio activo es la molécula caspofungina.

MARCAS REGISTRADAS



Productos y drogas farmacéuticas, insecticidas, germicidas, herbicidas y desinfectantes, sales de fuente.

Preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes, ceras dentales, desinfectantes medicinales, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes o improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar los animales dañinos fungicidas, herbicidas.

En el presente caso la marca solicitada **BERK** comparte a nivel gráfico 3 de las letras que la integran, así como el orden de estas con las marcas **MERCK**, 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 presentan identidad fonética, es en este campo que los signos presentan 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 aumentará 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.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico es importante el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido manteniendo el Tribunal en cuanto a los criterios de comparación tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos y presentan algún grado de similitud (como el caso de estudio).

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado 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. [...]”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Conforme se solicita, la marca **BERK**, es para proteger en clase 5 el siguiente producto: Producto farmacéutico indicado para tratar varios tipos de infecciones fúngicas cuyo principio activo es la molécula caspofungina, y los productos protegidos por las marcas inscritas **MERCK**, corresponden en lo que interesa a: productos farmacéuticos y drogas, lo

cual implica que no están destinados a un consumidor específico o para un tratamiento determinado, siendo esta generalidad, lo que genera una alta posibilidad de confusión.

Como se observa, las marcas registradas distinguen productos farmacéuticos, que bien puede ser el producto pretendido por la marca registrada, por lo tanto, son 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, por lo que no es 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 **semejanza gráfica y fonética preponderante** , hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor 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 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...(Voto 0339-2018 Tribunal Registral Administrativo. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del seis de junio de dos mil dieciocho).

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.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en calidad de apoderada especial de **EUROFARMA GUATEMALA S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:40:16 horas del 5 de febrero del 2020, 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 María Gabriela Miranda Urbina, en calidad de apoderada especial de **EUROFARMA GUATEMALA S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:40:16 horas del 5 de febrero del 2020, 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

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