
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0351-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio (ALERPAT) (5)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-114)

LABORATORIOS LAFEDAR S.A.; Apelante

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0469-2019

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

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo González Fournier, mayor, casado dos veces, abogado y notario, con cédula de identidad 1-514-630, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS LAFEDAR S.A.**; compañía organizada y existente conforme a la Republica de Argentina, domiciliada en San Valentín Torra, 4480, Parque Industrial General Belgrano, Paraná, Provincia de Entre Ríos, Republica Argentina, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:22:11 horas del 13 de mayo del 2019.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que fecha 10 de enero del 2018, la sociedad **LABORATORIOS LAFEDAR S.A.**; solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **ALERPAT** para distinguir y proteger en clase 5: “Todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano”. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 114, 115 y 116, del 26, 27 y 28 de junio del 2018, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 27 de

agosto del 2018, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base a la marca **ALERFAST**, registro 80389.

A ello, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 9:22:11 horas del 13 de mayo del 2019, acoger la oposición incoada por la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** y rechazar la solicitud de inscripción de la marca **ALERPAT** en clase 5, presentada por **LABORATORIOS LAFEDAR S.A.** Inconforme con lo resuelto, el apelante de la empresa **LABORATORIOS LAFEDAR S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida, y manifestó que existen suficientes elementos diferenciadores entre las marcas **ALERPAT** y **ALERFAST**, que les permiten coexistir registralmente sin lesionar intereses marcarios o ser susceptible de error al consumidor, y que la marca **ALERPAT** se encuentra inscrita en Argentina como en casi todos los países de Centroamérica, solicitando por ello declarar con lugar el recurso y rechazar la oposición interpuesta, con el fin de inscribir la marca **ALERPAT**. Por otra parte, la representación de la opositora **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, contestó sus agravios en la audiencia otorgada por este Tribunal, indicando que la solicitud de la marca **ALERPAT** no cuenta con la debida distintividad para acceder al registro, en cuanto a que fonética, gráfica e ideológicamente, sin lugar a dudas provocan un estado de confusión y riesgo de asociación entre ambas marcas, pues poseen mucho más coincidencias que diferencias. En cuanto a los productos de las marcas en cuestión, los de **ALERFAST** son antialérgicos, mientras que la solicitada **ALERPAT** evoca la idea de que se está ante un producto farmacéutico relacionado a las alergias, por lo que el riesgo de confusión en productos resulta inmenso. Finalmente, se debe aplicar el principio de veracidad de la marca y que es la importancia de proteger el derecho del cual goza el consumidor a no ser engañado. Por lo todo lo anterior solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto y se confirme la oposición planteada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la marca de fábrica y comercio ALERFAST, registro 80389, cuyo titular es **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, vigente al 24 de julio del 2022, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “*Antialérgicos*” (folio 7 legajo de apelación).

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, el certificado de marca de fábrica y comercio a folio 7 legajo de apelación.

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 normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

- “... a) Si el signo es 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 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...”

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...

... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ...así tenemos que:

la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>ALERPAT</i>	<i>ALERFAST</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>de fábrica y comercio</i>	<i>de fábrica y comercio</i>
<i>No.</i>	-----	80389
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano</i>	<i>Antialérgicos</i>
<i>Clase</i>	5	5
<i>Titular</i>	<i>LABORATORIOS LAFEDAR S.A.</i>	<i>THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION</i>

Del cotejo correspondiente, entre la marca solicitada y la inscrita *ALERPAT/ALERFAST*, se determina que ambos signos son denominativos, con escritura simple y de un solo color, donde seis de sus letras tienen la misma disposición, dejando patente la similitud entre ellas, y siendo este el aspecto a destacar. Desde el punto de vista fonético, son muy similares en su pronunciación, siendo que el impacto sonoro al ser escuchados por el consumidor podría confundirlo pues los

términos se vocalizan de forma muy similar y por ende existe una identidad fonética. Ahora bien, desde el aspecto ideológico, tanto **ALERPAT** como **ALERFAST** son vocablos de fantasía, pues lingüísticamente no tienen significado.

Apreciados los signos en su conjunto y por sus similitudes podrían ser capaces de causar riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial. Esto hace que la marca que intenta su registro no goce de suficiente distintividad e individualidad para ser inscrita.

Respecto a los productos que se protegen con la marca solicitada, el artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas indica: *“...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...”*. Visto lo anterior, se procede analizar si los productos o servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Conforme al cotejo realizado se determina que, en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son de orden farmacéutico, y los amparados por la marca inscrita son – antialérgicos - de la misma naturaleza farmacéutica, 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 y hasta un riesgo de asociación entre los signos en cotejo, más aún si tomamos en cuenta, como lo indicó el Registro, 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.

Ese análisis más estricto, que se hace en relación con otro tipo de signos distintivos es por tener los productos farmacéuticos 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 r cipe m dico 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 alg n tipo de error (error del m dico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligraf a del r cipe; confusi n del consumidor al momento de su selecci n, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos...

El an lisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusi n entre dos signos, adquiere un car cter m s r gido en el caso de las marcas farmac uticas, pues como se ha venido sealando hasta ahora, se trata de un caso especial donde est  en juego la salud humana. De all  la rigurosidad que debe privar en el an lisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el inter s del legislador de evitar la confusi n en el mercado no es exclusivamente para tutelar el inter s de los titulares de marcas, sino tambi n el inter s de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.” (M ndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusi n en el caso de marcas farmac uticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, p ginas 107, 109 y 118.)

La mayor rigurosidad aplicable a los productos de  ndole 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 las marcas inscritas 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.

Se reitera, que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica y fonética, por lo que 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. Por lo antes citado, signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles y en este caso en especial, fonéticamente se vocalizan y suenan idénticos, por lo que 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.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad.

El numeral 25 de la Ley de Marcas menciona el *Principio de Especialidad Marcaria*, y para este caso no es factible la convivencia de signos iguales o similares cuando los productos sean iguales o relacionados como los del proceso entablado, donde hay una misma clase y productos relacionados; al igual que la aplicación del mencionado artículo 24 inciso c) del Reglamento correspondiente, que propone el cotejo que le da más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que dichos términos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles con productos altamente relacionados.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.)

De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica y comercio solicitada **“ALERPAT”** con la marca de fábrica y comercio inscrita **ALERFAST**; lo que implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. En conclusión, de permitirse la inscripción de la marca solicitada, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, pues generaría en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos en cuestión, por lo que este Tribunal declara con lugar la oposición planteada y rechazar la marca solicitada.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, acoge la oposición planteada por **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**,

declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **LABORATORIOS LAFEDAR S.A.** y rechaza el registro de la marca de fábrica y comercio **ALERPAT**; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:22:11 horas del 13 de mayo 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 Ricardo González Fournier, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS LAFEDAR S.A.**; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:22:11 horas del 13 de mayo 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