

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**EXPEDIENTE 2020-0238-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA EUROFARMA CETAMIN**

**EUROFARMA GUATEMALA S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10327)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## VOTO 0596-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y siete minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, vecina de San José, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-1139-0272 apoderada especial de la compañía **EUROFARMA GUATEMALA S.A** una sociedad organizada bajo las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en km 16.5 carretera a El Salvador, cruce a Llanos de Arrazola, Fraijanes, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:59 horas del 10 de marzo de 2020.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, apoderada especial de la empresa **EUROFARMA GUATEMALA S.A** presentó solicitud de inscripción de la marca **EUROFARMA CETAMIN** como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional

---

*“Producto farmacéutico analgésico, cuyo principio activo es acetaminofén.”*

En resolución dictada a las 11:30:59 horas del 10 de marzo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca solicitada para inscripción por derechos de terceros.

La apoderada de la empresa solicitante **EUROFARMA GUATEMALA S.A** señaló en su escrito de revocatoria con apelación en subsidio que aportaba prueba consistente en copia certificada en la cual consta que la sociedad Eurofarma Laboratorios Ltda. fue transformada de una sociedad de responsabilidad Limitada (LTDA) a una sociedad anónima (S.A) cambiando su nombre de **EUROFARMA LABORATORIOS LTDA** a **EUROFARMA LABORATORIOS S.A**, tratándose de la misma empresa. Y que con la demás prueba aportada se demuestra que forman parte del mismo conglomerado de compañías internacionales.

Asimismo, indica que entre la marca solicitada “**EUROFARMA CETAMIN**” y la registrada “**CETIMIN**”, existen suficientes elementos diferenciadores que permiten el registro de la marca de su representada entre ellos la denominación **EUROFARMA**, la cual es reconocida por el consumidor en relación con el conglomerado económico de su representada y una marca farmacéutica de gran renombre y prestigio comercial a nivel nacional e internacional. Argumenta, sobre la aplicación del principio de especialidad, en virtud de ser productos diferenciables entre sí y con un alcance comercial diferente. Solicita se acoja el recurso de apelación y se continúe con el proceso.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



I- Bajo el registro 212428, vigente desde el 14 de setiembre de 2011 hasta el 14 de setiembre de 2021, para proteger y distinguir en clase 5

---

internacional: “*Preparaciones farmacéuticas y medicinas para el cuidado de la salud humana.*” Titular **EUROFARMA LABORATORIOS LTDA.** (ver folio 06 del expediente principal).

**II-CETIMIN.** Bajo el registro 277457, vigente desde el 13 de febrero de 2019 hasta el 13 de febrero de 2029, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: “*Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, alimentos dietéticos y sustancias para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.*” Titular **CHIA FONG Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA.**” (ver folio 10 del expediente principal).

**III-**Que la empresa **EUROFARMA GUATEMALA** y la empresa **EUROFARMA LABORATORIOS S.A.** pertenecen al mismo grupo de interés económico (ver certificación del 18 de diciembre de 2019, debidamente apostillada visible a folios 21 a 26 del expediente principal).

**IV-** Que la empresa **EUROFARMA LABORATORIOS LTDA.** fue transformada de una sociedad de responsabilidad Limitada (LTDA) a una sociedad anónima (S.A) cambiando su nombre de **EUROFARMA LABORATORIOS LTDA** a **EUROFARMA LABORATORIOS S.A.** (ver prueba de folios 102 al 156 debidamente certificada del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

---

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de la marca de comercio **EUROFARMA** (Diseño) bajo el registro 212428, **CETIMIN** bajo el registro 277457 y la certificación del libro de accionistas de la empresa **EUROFARMA GUATEMALA** y la empresa **EUROFARMA LABORATORIOS** de fecha 18 de diciembre de 2019, debidamente apostillada visible a folios 21 a 23 del expediente principal). Que la empresa **EUROFARMA LABORATORIOS LTDA** fue transformada de una sociedad de responsabilidad Limitada (LTDA) a una sociedad anónima (S.A) cambiando su nombre de **EUROFARMA LABORATORIOS LTDA** a **EUROFARMA LABORATORIOS S.A**, (ver prueba de folios 102 al 156 debidamente certificada del expediente principal).

**QUINTO: SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD.** 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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, por ejemplo, establece en su inciso 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.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que

---

distingue, esto evita que pueda provocar alguna confusión, en cuanto a los productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley en concordancia con el artículo 24 del reglamento, es muy claro en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, porque este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican así como la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la imposibilidad de registro cuando los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión en conjunto que despierten las denominaciones, 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); además debe tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Desde esta perspectiva, 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.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con lo anterior 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 [...] 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 idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Teniendo comprobado que **EUROFARMA GUATEMALA SA.** solicitante y **EUROFARMA LABORATORIOS LTDA.** (transformada a EUROFARMA



LABORATORIOS S.A) titular del distintivo marcario  bajo registro número 212428, forman parte de un mismo grupo de interés económico, se prescinde del cotejo marcario con respecto a este signo distintivo.

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<b>EUROFARMA CETAMIN</b>	<b>CETIMIN</b>
<b>TITULAR</b> <b>EUROFARMA GUATEMALA S. A</b>	<b>TITULAR</b> <b>CHIA FONG Y COMPAÑÍA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LTDA.</b>
Clase 05 <i>“Producto farmacéutico analgésico, cuyo principio activo es acetaminofén.”</i>	Clase 5 internacional: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, alimentos dietéticos y sustancias para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.”

En el cotejo realizado se denota que el signo solicitado **EUROFARMA CETAMIN** como el inscrito comparten la palabra **CETAMIN** que es muy parecida a **CETIMIN**, sin embargo, el

---

término **EUROFARMA** de la solicitada le otorga distintividad, siendo notables sus diferencias, lo cual no causa riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor. Por el contrario, la marca solicitada es distinguida por su origen empresarial, aspecto esencial en la protección del consumidor, garantizando la procedencia y características del producto protegido por el signo marcario.

En cuanto al cotejo fonético o auditivo, es claro que, en la pronunciación del elemento denominativo de la marca pretendida **EUROFARMA CETAMIN** y **CETIMIN**, existe una marcada diferencia, siendo que la pronunciación del solicitado es totalmente distinta al signo inscrito.

Desde el punto de vista ideológico los signos no tienen similitud ya que no evocan ninguna idea, son términos de fantasía.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que no existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifica el signo inscrito, de ahí, que este Tribunal no comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada

Así las cosas, este Tribunal estima que lleva razón la apoderada especial de la compañía **EUROFARMA GUATEMALA S.A**, en sus argumentos, toda vez, que ha quedado debidamente demostrado ante este Órgano de alzada, que la empresa **EUROFARMA GUATEMALA S.A** y la empresa **EUROFARMA LABORATORIOS LTDA** pertenecen al mismo grupo de interés económico y que la empresa **EUROFARMA LABORATORIOS LTDA** fue transformada de una sociedad de responsabilidad Limitada

---

(LTDA) a una sociedad anónima (S.A) cambiando su nombre de **EUROFARMA LABORATORIOS LTDA** a **EUROFARMA LABORATORIOS S.A**, tratándose de la misma empresa y que pertenecen al mismo grupo de interés económico. Siendo recomendable, la actualización de la información registral, en cuanto a la correcta denominación del titular de la marca, con el fin de que la publicidad registral sea lo más exacta posible.

Además, los signos **EUROFARMA CETAMIN** y **CETIMIN** pueden coexistir registralmente dadas las diferencias contenidas en cada una de las denominaciones, por lo que, no existe afectación o infracción al contenido del artículo 24 inciso e) y f) del Reglamento de la Ley de Marcas, y el artículo octavo incisos a) y b) de la citada Ley siendo posible la coexistencia registral de ambos signos marcarios.

**SÉTIMO.SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De este modo, la marca propuesta resulta admisible y por ello se declara con lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:59 horas del 10 de marzo de 2020.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, apoderada especial de la compañía **EUROFARMA GUATEMALA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:59 horas del 10 de marzo de 2020, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe el trámite de inscripción del signo solicitado si otro motivo ajeno no lo impidiere. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Óscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**