
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0276-TRA-PI

**OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO
“REDUX”**

EUROFARMA GUATEMALA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-
6354)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0644-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y ocho minutos del nueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada MARÍA GABRIELA MIRANDA URBINA, vecina de San José, cédula de identidad 1-1139-0272, en calidad de apoderada especial de la empresa **EUROFARMA GUATEMALA S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en el kilómetro 16.5 carretera a El Salvador, cruce a Llanos de Arrazola, Fraijanes, Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:23:03 horas del 20 de abril de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta por MONSERRAT ALFARO

SOLANO en su condición de apoderada especial de la empresa NUTRAPHARM S.A., titular de la marca inscrita REDUXIA, y rechazó la inscripción como marca del signo **REDUX** para distinguir en clase 5: un medicamento de uso controlado, que sirve como supresor del apetito, cuyo principio activo es fentermina.

Inconforme con lo resuelto, la abogada MIRANDA URBINA lo apeló, y expuso como agravios:

- Que el Registro no lleva razón, ya que la marca solicitada se diferencia de la registrada en la parte visual, cuentan con elementos gráficos diferenciables que permiten su coexistencia registral y no causan riesgo de confusión en el mercado.
- 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 problemas de obesidad con el fin de provocar supresiones del apetito con un principio activo específico. Por lo que las marcas registradas y la solicitada tienen un alcance comercial y un público consumidor totalmente diferentes.
- Se debe dar una adecuada aplicación del artículo 89 de la Ley de Marcas que regula el principio de especialidad en materia marcaria, que permite el registro de una misma marca por cualquier otro titular para distinguir productos en una misma clase, pero siempre y cuando sean diferentes entre sí (lo cual sucede en el presente caso), lo cual constituye uno de los pilares fundamentales del derecho marcario ya que por medio de la clasificación y diferenciación de productos y servicios el consumidor final tiene la capacidad de distinguir unos de otros.

- Indica que los canales de distribución son específicos, y el consumidor clave al cual va dirigido el producto de la marca solicitada es aquel que requiere un medicamento de uso controlado.

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 REDUX.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de NUTRAPHARM S.A., la marca de fábrica y comercio **REDUXIA**, registro 249012, vence el 8 de enero de 2026, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para implantes o improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar los animales dañinos fungicidas, herbicidas.

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

CUARTO. 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 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen 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:

- 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.
- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- 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.

- 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.

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico, y de los productos que distinguen.

SIGNO SOLICITADO

REDUX

Un medicamento de uso controlado, que sirve como supresor del apetito, cuyo principio activo es fentermina.

MARCA REGISTRADA

REDUXIA

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

El signo solicitado **REDUX** comparte sus cinco letras en idéntica posición con la marca registrada **REDUXIA**, por lo que se puede afirmar que la solicitada está íntegramente contenida en la registrada, 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 debe dar más importancia a las primeras.

Al presentarse una gran semejanza gramatical, ésta se replica en el ámbito fonético, 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 el riesgo de confusión para el consumidor.

Hay que reiterar que el 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.

Desde el punto de vista ideológico, las palabras carecen de un concepto, por lo que dicho ámbito no se coteja.

Una vez realizado el cotejo, 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).

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.

Como se observa, la marca registrada distingue productos farmacéuticos y otros que son para uso médico incluyendo sustancias dietéticas, por lo tanto, son productos que pertenecen al mismo mercado, comparten los mismos canales de comercialización, se venden en los mismos establecimientos, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad.

El análisis que debe hacerse de la similitud entre los signos 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 “*10 errores comunes de medicación que pueden matar*” 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, “10 Common Medication Mistakes That Can Kill”, consultable en <https://laudyms.wordpress.com/2009/09/17/10-common-medication-mistakes-that-can-kill/>

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, it licas del original.

La mayor rigurosidad aplicable a los productos de índole curativa hace que el cotejo vaya en detrimento del signo que se pretende registrar.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que los agravios expresados por la apelante no pueden ser acogidos, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por MARÍA GABRIELA MIRANDA URBINA representando a EUROFARMA GUATEMALA S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:23:03 horas del 20 de abril de 2020, la cual en este acto se confirma. Sobre lo resuelto 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB//ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33