

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Expediente N° 2005-0258-TRA-PI

Solicitud de Registro de la Marca de Fábrica: “MAGNELUM”

Laboratorios América S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial, Expediente N° 836-05

### ***VOTO N° 162-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, quince minutos del veintiséis de junio de dos mil seis.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Andrés Calvo Herra, mayor de edad, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil noventa y tres-cero cero veintiuno, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad Laboratorios América S.A., una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia y domiciliada en Calle 30, número 55-21, Medellín, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiocho minutos, quince segundos del primero de junio de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO**

I.- Que mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil cinco, el Licenciado Andrés Calvo Herra, en representación de la empresa Laboratorios América S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica:

#### **MAGNELUM**

en clase 5 de la clasificación internacional, para distinguir un producto farmacéutico de uso humano.

II.- Que por resolución dictada a las trece horas, veintiocho minutos, quince segundos del primero de junio de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR**

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*” (Las negritas son del original).

**III.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de junio de dos mil cinco, el Licenciado Andrés Calvo Herra, en representación de la sociedad Laboratorios América S.A., apeló la resolución referida, argumentando que entre la marca que se pretende inscribir y la ya inscrita no existe similitud ni gráfica ni fonética, que la marca propuesta cumple con los requisitos del artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que la jurisprudencia del Tribunal Superior Contencioso Administrativa ha aceptado la coexistencia de marcas como FREX y REX, y la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha permitido la coexistencia de marcas como BARNETIL y BENADRYL, por lo que solicita se continúe con el trámite de registro de la marca MAGNELUM.

**IV.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución, se tiene como único hecho probado, que bajo el número de registro 43389, se encuentra inscrita la marca de fábrica MAGNALUM, propiedad de Smithkline Beecham p.l.c., de Inglaterra, protegiendo productos de la clase 5 de la clasificación internacional (ver folio 5).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con el carácter de no probados de interés para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial cita como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

***“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros***

*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*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.”*

Así, consideró que entre la marca inscrita, MAGNALUM, y la que se pretende inscribir, MAGNELUM, existen semejanzas gráficas y fonéticas tales que pueden crear confusión en el público consumidor, máxime tratándose de productos farmacéuticos, por lo que está de por medio la salud pública.

Por su parte, el apelante argumenta que en el aspecto gráfico, MAGNELUM y MAGNALUM se diferencian por las letras “E” y “A” en una y otra; en el aspecto fonético, al ser pronunciadas, se denota que no tienen ningún tipo de semejanza más que la pronunciación de las tres primeras letras y las últimas tres letras; que la marca propuesta cumple con lo establecido por el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; y que la jurisprudencia nacional ha admitido la coexistencia de marcas como FREX y REX, y BARNETIL y BENADRYL.

**CUARTO. Análisis de similitud entre la marca inscrita y el signo propuesto.** El análisis de similitud entre dos signos distintivos se debe de realizar tomando en cuenta tanto sus elementos gráficos y nominativos como los productos y/o servicios que pretenden distinguir.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

La jurisprudencia dictada por las Salas de Recurso en materia de inscripción de marcas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea ha dado lineamientos para realizar la comparación entre marcas inscritas y signos propuestos para registrar. Al efecto, citamos la resolución dictada por la Sala Segunda de Recurso en el asunto R 753/2005-2 fechada cinco de abril de dos mil seis:

*“15 El artículo 8, apartado 1 del RMC establece en su parte relevante que:*

*“..., se denegará el registro de la solicitud de marca:*

*...*

*b) Cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior, y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.”*

*16 El riesgo de confusión por parte del público, al que se supedita la aplicación del artículo 8, apartado 1 del RMC, se define como el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (vid. por todas las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation (“Canon”) Rec. 1998 p. I-5507, ap. 29; y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV (“Lloyd Schuhfabrik”) Rec. 1999 p. I-3819, ap. 17).*

*17 Es jurisprudencia reiterada que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a analizar, pues rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (vid. por todas las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV*

*contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport (“Sabèl”) Rec. 1997 p. I-6191, aps. 22 y 23; y “Lloyd Schuhfabrik”, antes citada, ap. 26).*

*18 La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (vid. la citadas sentencias del Tribunal de Justicia “Canon”, aps. 17 y 19; y “Lloyd Schuhfabrik”, ap. 19).*

*19 La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (vid. la citada sentencia “Lloyd Schuhfabrik”, ap. 26).” (consultada en [http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/es/R0753\\_2005-2.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/es/R0753_2005-2.pdf))*

Estas pautas están recogidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, cuyo inciso a) se refiere a comparación con base en criterios gráficos y fonéticos, expresamente aludidos por el apelante:

*“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. (...)”*

Así, bajo criterios gráficos y fonéticos, habrá de compararse la similitud entre el signo propuesto para registro

**MAGNELUM**

y la marca inscrita

**MAGNALUM**

Gráficamente, la única diferencia entre ambas palabras bajo comparación se da por las letras “E” y “A”, ambas colocadas en el quinto lugar de entre ocho letras, siendo que las restantes letras son iguales y están colocadas en la misma posición en ambas palabras. Considera este Tribunal que dicha diferencia no es suficiente para que, a nivel gráfico, se pueda afirmar que exista una diferencia sustancial entre ambas palabras; al contrario, la diferencia de tan solo una letra se presta al riesgo de confusión de ambos signos en el público consumidor.

Fonéticamente, tenemos que ambas palabras están compuestas por tres sílabas, la primera y la última exactamente iguales, la falta de tilde en ellas indica que ambas son palabras de acento grave, o sea que su acentuación se hace en la penúltima sílaba. Entonces, entre

**MAG-NE-LUM**  
acento

**MAG-NA-LUM**  
acento

no se encuentran mayores diferencias de tipo fonético, la única diferencia sería el de la pronunciación distinta de las vocales “E” y “A”, la cual pierde relevancia frente a la igualdad en el número de sílabas de ambas y la conformación de la primera y última sílaba, y su acentuación grave en la penúltima sílaba.

Luego de realizado el anterior análisis, habrán de ser rechazados los argumentos expuestos por el apelante, quien indica en su escrito de apelación que entre ambas palabras existen suficientes diferencias de tipo gráfico y fonético como para lograr su coexistencia registral, pues como ya se estudió se deduce que no existe diferencia ni gráfica ni fonética suficiente entre el signo propuesto para protección registral y la marca ya inscrita, como para lograr el registro de la primera.

**QUINTO. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES COSTARRICENSES.**

El riesgo de confusión que se pretende evitar cuando se niega el registro a un signo por ser muy similar a una marca inscrita, se encuentra estatuido en función de proteger al consumidor. Y esta protección adquiere una especial relevancia tratándose de la posibilidad de confusión entre dos signos que buscan distinguir productos clasificados bajo el numeral cinco del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, y modificado el 28 de setiembre de 1979), a saber:

*“CLASE 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*

El común denominador de los productos incluidos en esa clasificación es el de su manejo delicado: su consumo y/o utilización requieren de un cuidado mayor y que va más allá del necesario a la hora de consumir otro tipo de productos, por ejemplo, es menos delicado y más seguro para el consumidor si existe una confusión entre dos marcas de refresco que entre dos productos farmacéuticos, en el primer caso podemos ver involucrados temas como el de la competencia desleal o la eventual insatisfacción del consumidor, pero en el segundo caso se encuentran en juego valores de mayor trascendencia como lo es la salud pública o incluso el derecho a la vida; no importando que la confusión se de entre productos similares, por ejemplo dos productos farmacéuticos, o entre productos distintos pero de la misma clase, por ejemplo un desinfectante y un funguicida, pues igualmente existe un riesgo en la utilización de los productos referidos.

Es por esto que este Tribunal considera que la protección a la marca inscrita frente al signo bajo solicitud, tratándose de productos clasificados bajo el numeral quinto de la clasificación internacional, debe ser más rigurosa y estricta que en otros casos. Dicho criterio no es para nada novedoso, ya ha sido ampliamente tratado por la jurisprudencia de la Sección Tercera del

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

Tribunal Contencioso Administrativo, citamos su resolución número 076-2001 de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de enero de dos mil uno:

*“La normativa que rige la materia impide la coexistencia registral de signos marcarios semejantes, ya sea gráfica, fonética o ideológicamente, en cuanto puedan inducir a error al público consumidor. (artículo 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial). Respetamos pero no compartimos las razones que el Registro tuvo para declarar sin lugar la oposición que Rechitt & Colman de Centroamérica S.A., propietaria de la marca REX, clase 5, y acoger la inscripción del distintivo FREX, en la misma clase. Luego de ponderar los distintivos en conflicto, a saber "FREX" que se solicita y "REX", inscrito a nombre de la opositora, ambos amparando productos en clase 5 de la nomenclatura internacional, sin mayor esfuerzo, se advierte la imposibilidad de su coexistencia registral, toda vez que fonéticamente resultan parecidas, y lo mismo cabría decir desde el punto de vista gráfico ya que sólo difieren en una letra. El primero simplemente antepone la letra "F" a la parte esencial o médula del distintivo REX; siendo idénticos en las letras restantes, al punto que el consumidor medio podría confundir una con la otra. Asimismo, existe criterio reiterado en cuanto a que estando de por medio la salud, el examen debe extremarse a fin de evitar errores en la adquisición de los productos, y que en caso de duda debe protegerse la marca inscrita sobre la que se desea registrar. De ahí que, a diferencia del Registro, se imponga revocar la resolución objeto de alzada, para en su lugar acoger la oposición y negar el Registro solicitado, sin necesidad de mayores comentarios.”*

La jurisprudencia de ese Tribunal, el que otrora tenía la competencia ahora asignada al Tribunal Registral Administrativo, está llena de ejemplos de rechazo de solicitudes de registro correspondientes a la clase 5 de la clasificación internacional, por existir una marca inscrita previa muy similar:

<b>MARCA INSCRITA</b>	<b>SIGNO SOLICITADO</b>	<b>RESOLUCIÓN</b>
TEGRETOL	TEREKOL	927-2001 de las 11:55 horas del 30 de octubre de 2001
DERMOBAC	DERMOBACTER	463-2002 de las 9:50 horas del 30 de abril de 2002

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

CALCICORBIN	CALCIBOMIN	471-2002 de las 10:40 horas del 30 de abril de 2002
UNIPRIM	UNIPRIL	552-2002 de las 8:45 horas del 31 de mayo de 2002
VIRUSTAT	AVIROSTAT	002-2004 de las 9:15 horas del 16 de enero de 2004
ZURIM	XORIM	157-2005 de las 14:10 horas del 31 de mayo de 2004

La especial necesidad de protección al consumidor tratándose de productos referidos a la clase 5 de la clasificación internacional se refleja en lo estricto de la jurisprudencia citada, pues vemos que no bastaban diferencias ni de hasta tres letras para permitir la coexistencia registral. En el caso bajo estudio, en donde tenemos la diferencia de tan solo una letra, aunado al análisis gráfico y fonético realizado en el resultando cuarto anterior, nos lleva a la conclusión de que no se puede permitir la coexistencia registral del signo propuesto y el ya inscrito, pues cabe la posibilidad de que el consumidor promedio caiga en confusión respecto al producto que pretende consumir, y tratándose de productos de la clase 5 de la clasificación internacional dicha protección debe ser aún más rigurosa que para otros productos.

Por lo que no son válidas las afirmaciones del apelante, cuando indica que la jurisprudencia patria ha permitido la coexistencia de signos distintivos en situación muy similar al caso bajo estudio, pues tal y como se analizó, más bien dicha jurisprudencia ha sido muy restrictiva en permitir la coexistencia de signos distintivos referidos a productos de la clase 5 de la clasificación internacional; y por lo tanto tampoco se puede avalar la afirmación de que el signo propuesto para registro cumple con la definición de “Marca” dada por el artículo 2 de la Ley de Marcas, pues no cumple con el requisito de “...*distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar “MAGNELUM” no presenta una diferenciación significativa con la marca inscrita “MAGNALUM”, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa Laboratorios América S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintiocho minutos quince segundos del primero de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

**SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Laboratorios América S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiocho minutos, quince segundos del primero de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Licda. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Edwin Martínez Rodríguez*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*