



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0469-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo ABLCET-FLU

Laboratorios Andrómaco S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1001-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0197-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del veintitrés de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, casada, abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, representando a la empresa Laboratorios Andrómaco S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y cuatro minutos, treinta y ocho segundos del diecinueve de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha ocho de febrero de dos mil once, la Licenciada Alfaro Solano, representando a la empresa Laboratorios Andrómaco S.A., solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **ABLCET-FLU**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir 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.

SEGUNDO. Que por resolución de las dieciséis horas, treinta y cuatro minutos, treinta y ocho segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil once, la representación de la empresa Laboratorios Andrómaco S.A. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, y de acuerdo a la certificación que se encuentra visible a folio 4 del expediente, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica **ABELCET** a nombre de Cephalon Limited, registro N° 105534, vigente hasta el siete de enero de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura de Niza composiciones anti-infectantes.



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos y la naturaleza de los productos impiden la coexistencia registral, rechaza la solicitud de inscripción. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que los productos son distintos, y que la marca propuesta se diferencia de la registrada por el uso del sufijo FLU.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
ABELCET	ABLCET-FLU
Productos	Productos
Clase 5: Composiciones anti-infectantes	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
--	---

Observando dicho cuadro, se extrae que entre los productos hay una relación de género a especie, en donde la marca registrada identifica a un producto específico contenido dentro de la categoría general productos farmacéuticos de la solicitada, por lo que la posibilidad de registro queda librada a la diferencia que pueda existir entre los signos bajo cotejo.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse entre los signos, conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, ya que los productos en los cuales se asemejan poseen 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.

“...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 *récipe* médico 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 algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del *récipe*; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. (...)

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando hasta ahora, se trata de un *caso*



especial donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también *el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” **Méndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, itálicas del original.**

De previo a realizar el cotejo, indica este Tribunal que si bien en la solicitud se indicó que el signo propuesto no tiene traducción al idioma español por ser un signo de fantasía, éste claramente está conformado por la palabra FLU, que en idioma inglés significa gripe, por lo tanto, referida a medicamentos resulta ser genérica, y por ello ha de ser excluida del cotejo de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 24 del Reglamento. Entonces, tenemos que entre las palabras ABELCET y ABLCET tan solo existe una letra de diferencia, estando las restantes colocadas en idéntica posición en ambos casos, por ello es que a nivel gráfico existe un alto grado de semejanza que raya con la identidad. A nivel fonético, el hecho de que el signo solicitado contenga una seguidilla de consonantes, sean B, L y C, impone al consumidor que, al tratar de verbalizarla, deba asignar a la letra B el sonido “be”, para así sortear la imposibilidad fonética que impone la unión de las consonantes BLC, impronunciable al menos para el hispanoparlante, por lo tanto a nivel fonético encontramos identidad. El cotejo a nivel ideológico pierde interés al estar frente a palabras sin un especial significado. Entonces, y respecto de lo solicitado, no podrá acordarse el registro del signo para productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina y sustancias dietéticas para uso médico, puesto que respecto de ellos, ya existe una marca previamente registrada y altamente confundible con la solicitada, que además distingue productos de la misma naturaleza, sea curativa o medicamentosa, la cual impide el registro solicitado.



Pero, tenemos además que la lista solicitada es más amplia, ya incluye productos veterinarios, 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. Respecto de éstos últimos el signo cae en un tipo de prohibición de tipo intrínseca, ya que al indicarse en su construcción la palabra FLU, claramente diferenciada de la palabra ABLCET por el uso de un guión, y la cual significa como ya indicamos “gripe”, sea la enfermedad epidémica aguda, acompañada de fiebre y con manifestaciones variadas, especialmente catarrales, según su definición dada por la Real Academia Española, respecto de los productos ahora señalados el signo cae en la prohibición establecida por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), puesto que su naturaleza nada tiene que ver con la gripe o su tratamiento, por lo que respecto de dichos productos el signo resulta ser engañoso. Así, en definitiva, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución venida en alzada.

QUINTO. EN CUANTO AL 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano representando a la empresa Laboratorios Andrómaco S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y cuatro minutos, treinta y ocho segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

inscripción como marca del signo ABLCET-FLU en la clase 5 de la nomenclatura internacional. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29