



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0654-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo LAPRIN-EUROFARMA

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-4869)

LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A., apelante

Marcas y otros signos

VOTO 231-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marck Van der Laat Robles, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-1196-0018, en su condición de apoderado especial de la empresa Laboratorios Productos Industriales S.A., cédula jurídica costarricense 3-012-381937, organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16:27 horas del 23 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo del 2015, el licenciado Van der Laat Robles en su condición dicha solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **LAPRIN-EUROFARMA**, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura de Niza preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes o improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Por resolución de las 10:47:53 horas del 29 de mayo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la solicitud la existencia de un derecho previo de tercero que impide su registro.

TERCERO. En resolución dictada a las 15:16:27 horas del 23 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar parcialmente lo pedido.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio de 2015, el licenciado Marck Van der Laat Robles, en representación de la empresa Laboratorios Productos Industriales S.A., apeló la resolución referida.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio



propiedad de la empresa **EUROFARMA LABORATORIOS LTDA.**, registro 212428, vigente hasta el 14 de setiembre de 2021, para distinguir preparaciones farmacéuticas y medicinas para el cuidado de la salud humana, en clase 05 de la nomenclatura internacional (folio 23).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto que pudieren tener el carácter de no probados.

TERCERO. RESOLUCION APELADA Y AGRAVIOS. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada ya que se encuentra inscrita la marca **Eurofarma (diseño)** en la clase 05 del nomenclátor internacional para distinguir productos idénticos, similares y relacionados con algunos del listado pedido, razón por la cual rechaza la inscripción para preparaciones farmacéuticas; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes o improntas dentales; y ordena continuar con el trámite para el resto de esta, sean preparaciones veterinarias; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, lo siguiente:

1. Que las marcas son distintas, no solo de manera fonética sino también de forma gráfica, su escritura es diferente entre ellas; solo comparten nueve letras, pero el resto difiere, una diferencia muy marcada que no confundirá al público.
2. Que si siguiéramos la línea con relación a que los productos utilizan los mismos canales de distribución y se comercializan en los mismos establecimientos se tendría que eliminar



infinidad de productos de estos locales comerciales, por lo que no es un fundamento válido para que se rechace la inscripción de registro de la marca.

3. Que la palabra LAPRIN cuenta con la aptitud distintiva suficiente para hacer a la marca LAPRIN-EUROFARMA fácilmente diferenciable de la marca registrada, que le otorga originalidad y la distingue de cualquier otra.
4. Que LAPRIN se encuentra registrada por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto debe subrayarse que los signos enfrentados son un signo puramente denominativo la solicitada **LAPRIN-**

EUROFARMA, y un signo mixto la marca inscrita , razón por la cual debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que:

Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**).

Asimismo, debe proceder este Tribunal a realizar un cotejo de los productos de cada uno de los signos enfrentados, ello en razón de que la resolución recurrida rechaza puntualmente algunos productos de la marca solicitada, anteriormente citados.

Realizada la confrontación, observa este Tribunal que el término **EUROFARMA** se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, siendo en éste donde se concentra la percepción de los consumidores y se dirige directamente su atención, además busca distinguir algunos productos idénticos, similares y relacionados, pudiendo suponerse que pertenecen a una misma familia de marcas.

Bajo tal premisa, se advierte similitud gráfica y fonética, así como ideológica, ya que se trae a la mente del consumidor la idea de farmacéutica europea, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente aptitud distintiva de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita, siendo de aplicación a este caso el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica que debe darse más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, y en este caso el elemento central de ambas marcas es idéntico.

Así, se genera el riesgo de confusión y asociación para el público consumidor respecto de algunos de los productos, por ello debe denegarse para éstos y continuarse con el trámite de inscripción para el resto respecto de los cuales no hay problema, según lo indicado en el considerando tercero, lo cual avala este Tribunal, ya que se considera que estos productos no se encuentran relacionados con los de la marca inscrita que nos ocupa, siendo otra totalmente distinta su naturaleza, por lo que con base en el principio de especialidad procede la inscripción del signo respecto de ellos. Lo anterior a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, artículos 14 y 25 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En cuanto al agravio del apelante acerca de que el vocablo **LAPRIN** crea suficiente diferencia gráfica, fonética e ideológica, es criterio de este Tribunal que entre los signos enfrentados el

elemento **EUROFARMA** del signo pedido está íntegramente contenido en la marca inscrita, y respecto de los productos rechazados puede llevar a causar confusión en el consumidor sobre el origen empresarial.

En lo que respecta al agravio de que hay otras marcas **LAPRIN** inscritas, el marco de calificación difiere de una solicitud a otra, y en este caso el elemento que impide el registro total es **EUROFARMA**.

Finalmente, en cuanto al agravio de la falta de visión de conjunto, debe señalar este Tribunal que los signos no han sido cotejados por partes, sino que de la visión de conjunto se puede apreciar claramente que el uso del vocablo **EUROFARMA** en ambos signos es lo suficientemente fuerte como para provocar confusión en el consumidor respecto de los productos farmacéuticos, más no para el resto de los productos que se pidieron en el listado y que no son de índole estrictamente farmacéutica para humanos sino más bien para uso veterinario y agrícola.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas para algunos de los productos solicitados, según lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marck Van der Laat Robles representando a la empresa



Laboratorios Productos Industriales S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16:27 horas del 23 de julio de 2015, la cual se confirma y se rechaza la inscripción para preparaciones farmacéuticas; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes o improntas dentales; y se ordena continuar con el trámite para preparaciones veterinarias; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33