



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0661-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “DEINSA”

DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8488-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 235-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1290-0753, en su condición de apoderada especial de la empresa **DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:25:31 horas del 1° de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de octubre de 2014, la Licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**DEINSA**”, en **Clases 01, 05, 11 y 40** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*productos químicos destinados al tratamiento y purificación de todo tipo de aguas*”, “*productos farmacéuticos*”, “*equipos para la purificación y tratamiento de todo tipo de aguas*” y “*servicios de purificación y tratamiento de todo tipo de aguas*”, por su orden.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:44:43 horas del 20 de octubre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcara, que existe inscrita la marca de fábrica “**REINSA**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **178241**, propiedad de la empresa **VORASEL S.A.**

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha 05 de noviembre de 2014, la licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, en su condición indicada, solicitó la división de la solicitud en clase 05 para responder la prevención antes citada bajo un expediente separado y se continuara con el trámite respectivo como marca multiclase en 01, 11 y 40.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 14:25:58 horas con del 16 de diciembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... *Admitir la división marcara solicitada debiéndose tramitar bajo el expediente número 2014-8488 la clase 05...*”, que nos ocupa.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las 10:25:31 horas del 1° de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** *Con base en las razones expuestas ...* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada en la clase 05 internacional. ...**”.

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio de 2015, la licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, en representación de la empresa **DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD, S.A.**, apeló la resolución referida, y expresó agravios.

SÉTIMO. 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, 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**REINSA**”, bajo el registro número **178241**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **VORASEL, S.A.**, inscrita el 4 de agosto de 2008, y vigente hasta el 04 de agosto de 2008, para proteger y distinguir: “*antipiréticos, analgésicos, antireumáticos, carminativos sedantes, catárticos, diuréticos, laxantes, antisépticos intestinales, desinfectantes, astringentes, estimulantes espinales, respiratorios y circulatorios, bacteriostáticos, expectorantes, vehículos para medicinas, parasiticidas tónicos, depresivos hematinicos, laxantes, linimentos, digestantes, evacuantes rectales alcalinizantes efervescentes, bactericidas, hematopeyeticos, afrodisiacos, laxantes, lubricantes internos*”. (Ver folio 49).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que incidan en lo resuelto por este Tribunal.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de comercio “**REINSA**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación van dirigidos a señalar que, aunque exista cierta similitud entre ambas marcas, los productos de la marca de su representada (lo cual no se da) son productos distintos. Alega que los productos de la marca inscrita son totalmente específicos a un consumidor específico, dirigido a temas de bacteria, digestivos y relacionados, por lo que el medio para comercializar dichos productos es totalmente distinto al medio utilizado por los productos de su representada, lo cual no va a generar confusión o error al consumidor medio, cita el principio de especialidad, y que en virtud de este se denota que los productos no poseen relación alguna entre ellos, por lo que las marcas pueden coexistir entre ellas. Señala que los productos de la marca de su representada tienen que ver exclusivamente con fármacos en general, sin tener relación alguna con los productos protegidos por la marca inscrita, no son del todo iguales, sino que contienen diferencias entre ellos que les permiten coexistir registralmente, con lo cual no habría motivo por el cual se cause confusión al público consumidor. Concluye indicando que ambas marcas contienen suficientes elementos diferenciadores como para permitir la coexistencia registral de las marcas sin riesgo de confusión, ya que también frente a los signos, se puede determinar que son distintos de manera fonética, gráfica, visual, auditiva e ideológica.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando



entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que 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.

La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguen sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así,



como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además, podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

<p>MARCA SOLICITADA: “DEINSA”</p>	<p>MARCA INSCRITA: “REINSA”</p>
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>
<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos farmacéuticos”</i></p>	<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“antipiréticos, analgésicos, antireumáticos, carminativos sedantes, catárticos, diuréticos, laxantes, antisépticos intestinales, desinfectantes, astringentes, estimulantes espinales, respiratorios y circulatorios, bacteriostáticos, expectorantes, vehículos para medicinas,</i></p>



	<p><i>parasiticidas tónicos, depresivos hematinicos, laxantes, linimentos, digestantes, evacuantes rectales alcalinizantes efervescentes, bactericidas, hematopeyeticos, afrodisiacos, laxantes, lubricantes internos”</i></p>
--	--

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “**DEINSA**”, y la inscrita, “**REINSA**”, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, toda vez que las diferencias entre estas es el cambio de la “R” por la letra “D” en la marca solicitada, diferencia que se pierde en el conjunto de las palabras. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de ambas es muy similar, la única diferencia radica en que en la solicitada, la primera letra es la “D” y en la inscrita “R”, lo que como se indicó supra, tiende a perderse en el conjunto de las palabras, pronunciándose en lo demás, de forma idéntica.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado “... *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. ...*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas enfrentadas pueden ser asociados o relacionados.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son productos farmacéuticos en general, es decir abarca todos los productos farmacéuticos sin ningún límite, y los amparados por la marca inscrita son productos de orden médico-farmacéutico más específicos que los de la marca solicitada por ser gestionados de forma general tal y como se dijo.

Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están



directamente relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo, más aún si tomamos en cuenta, como lo indicó el Órgano a quo, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas en no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas), ya que debe privar el bien común en este caso la protección de la salud pública. Ello hace que deba existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada en este caso.

La posibilidad de confusión se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor. Además, no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los productos en controversia.

El análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos cotejados 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 **“Errores de medicación que pueden matar: diez errores comunes pero prevenibles”** 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, "Medication Mistakes That Can Kill: Ten common but preventable errors", consultable en <http://www.caring.com/articles/medication-mistakes>**

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 euticas, pues como se ha venido sealando 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.**

La mayor rigurosidad aplicable a los productos de índole curativa hace que el cotejo vaya en detrimento del signo que se pretende registrar. Vemos entonces como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se debe de dar preeminencia a la marca inscrita versus el registro ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los productos que ampara el signo inscrito, están relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.



Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos servicios, o para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los productos solicitados “*farmacéuticos*”; entran en competencia con la protección que fue solicitada para la marca inscrita; por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los productos solicitados bajo la marca que nos ocupa, dado que los productos protegidos por la inscrita están englobados dentro de los del signo propuesto. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusión en este caso para el consumidor.

En conclusión, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**REINSA**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**DEINSA**”, en la totalidad de los productos solicitados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marian Herrera Ugarte**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD, S.A.**, en contra



de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:25:31 horas del 1° de julio de 2015, la cual se confirma.

SEXTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 la licenciada **Marian Herrera Ugarte**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DESARROLLOS INTERNACIONALES DE SALUD, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:25:31 horas del 1° de julio de 2015, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DEINSA**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos*”. 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



La que suscribe, Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33