



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0988-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca “ESPASMOBIL”

LABORATORIOS FARMACOL S.A.S., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5040-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 359 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas, veinticinco minutos del doce de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada Ana **Cecilia Castro Calzada**, mayor, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número unoquinientos sesenta y uno-ciento noventa, en su condición de apoderada de la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.S.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio administrativo en Calle 64 A, No. 94-27-Álamo, Bogotá, D.C. Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, quince segundos del cuatro de setiembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de mayo del dos mil doce, la Licenciada Ana Cecilia Castro Calzada, de calidades y condición indicada al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“ESPASMOBIL”** en clase **5** de LA Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “un producto farmacéutico de uso humano”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y seis minutos, quince segundos del cuatro de setiembre del dos mil doce, del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el trece de setiembre del dos mil doce, la Licenciada Ana Cecilia Castro Calzada, en representación de la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.S.**, interpuso recurso de apelación, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, seis minutos, cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SPASMOCTYL**”, bajo el registro número **90595** desde el 16 de marzo del 1995, vigente hasta el 16 de marzo del 2015, la cual protege y distingue en clase 5



Internacional, “un espasmolítico o antiespasmódico.” (Ver folio 22).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**ESPASMOBIL**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**SPASMOCTYL**”, en la misma clase, fundamentándose para ello, en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante argumenta en su escrito de apelación que la marca registrada y la que se solicita inscribir, no son idénticas, ya que entre una y otra, como se ha analizado bastamente en nuestros escritos, lo único que comparten son las letras centrales de ambas palabras, a saber “**PASMO**”, siendo que todo lo demás es **DISTINTO**. Señala que el vademécum correspondiente al producto **SPASMOCTYL** que se produce por Menarini, y que está en el mercado, contienen una composición que difiere de la contenida en el medicamento **SPASMOCTYL**. Por lo tanto, tal y como lo asevera la resolución que se apela, ningún consumidor neófito podría presumir conexión entre los productos tutelados pues no protegen lo mismo. Así que la mera aseveración sin analizar el producto en sí, su vademécum, su composición y su utilización, solamente por un aparente parecido en el nombre y porque son de uso humano, resulta ligero y alejado de los principios internacionales que rigen la materia moderna de registro de marcas, los cuales tienden cada vez más a proteger la inversión de las empresas en términos de la producción, el desarrollo, de una marca, de los protocolos de estudio, de la mercadotecnia, etc. Que ambas marcas tienen diferencias gráficas y fonéticas, lo que aunado a la dedicación de los productos que protegen hacen posible su convivencia sin que el público consumidor se vea amenazado o perjudicado por un posible



conflicto, ya que el hecho que “sean medicamentos para uso humano” no los convierte en protectores de productos de una misma naturaleza, pues sino todas las medicinas estarían expuestas a posibles confusiones. Lo que debe analizarse es la dedicación específica del producto a la luz de su VADEMECUM. Por lo solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Confrontadas la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que los alegatos de la empresa apelante, no se acogen por las razones que se expondrán a continuación.

Los signos denominativos “**ESPASMOBIL**” y “**SPASMOCTYL**”, son similares en su aspecto *gráfico*. Eso se debe a que en ambos, el prefijo común es “ESPASMO”, ya que comúnmente la letra “S” se pronuncia como “ES”, a pesar de que el sufijo no sea el mismo “BIL” y “CTYL”, ocurre que el prefijo tiene seis letras colocadas en el mismo orden **S-P-A-S-M-O**, diferenciándose únicamente por las letras “BIL” en el caso del signo que se pretende inscribir y “CTYL”, en el caso de la marca registrada; sin embargo, al pronunciarse tienen una similar acentuación. Lo relevante de esto, es que la recepción auditiva depende, entre otros factores, de la presencia de los mismos prefijos en las dos palabras en comparación, y en particular de las terminaciones de los sufijos, pues éstas tienen para el consumidor la última recepción auditiva. En este caso, la pronunciación, de “ESPASMOBIL” y “SPAMOCTYL”, provoca una similitud *fonética*, por ende auditiva, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con otra. *Ideológicamente*, va referida a productos farmacéuticos, los cuales se encuentran clasificados en una misma clase de la nomenclatura internacional. Del cotejo realizado, se observa que entre los signos solicitado e inscrito existe una similitud más de carácter auditivo que gráfico, y ya existiendo una confusión de los tres tipos que siempre se establece: gráfica, fonética e ideológica, e



incluso la ideológica va dirigida a productos farmacéuticos, en ese sentido podría haber confusión en el consumidor. Esa similitud encontrada entre las marcas enfrentadas, corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“ (...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido adoptado por otro”. (OTAMENDI, JORGE. **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

Conforme lo expuesto supra, este Tribunal considera que el signo que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, en virtud de la similitud fonética e ideológica, que tiene con la marca inscrita, aumenta la probabilidad de que se de una asociación o relación entre los productos que comercializan la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.**, solicitante de la marca de fábrica y de comercio “**ESPASMOBIL**” y la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, titular de la marca de fábrica inscrita “**SPASMOCTYL**”, toda vez que el producto a proteger y distinguir por la marca solicitada es “**un producto farmacéutico de uso humano**”, y el signo registrado, protege y distingue un “**spasmolítico o antiespasmódico**”, ambos protegen productos de una misma naturaleza, sea, **productos farmacéuticos**, en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional, tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, un origen empresarial común, o sea, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

De ahí, que este Tribunal, considera que el signo solicitado no es objeto de registración por cuanto el mismo, de conformidad con lo expuesto en líneas atrás, transgrede lo dispuesto en el



numeral 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevén con claridad que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse dos presupuestos, a saber, que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado. El objeto principal de la Ley de Marcas es precisamente evitar esa confusión, además de estipular en el artículo 25 el imperativo de proteger a la marca inscrita. Estas dos razones, sea que no haya confusión entre los signos y la protección excluyente de la marca inscrita, son motivos suficientes para rechazar el agravio expuesto por el apelante en cuanto a que un grado de diferenciación de los signos corresponde a su composición, lo cual como se observa no es relevante ante u cotejo.

QUINTO. Al determinar esta Instancia que efectivamente la marca “**ESPASMOBIL**” solicitada, resulta similar a la marca inscrita “**SPAMOCTYL**”, contraviniendo con ello el artículo 8 inciso a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Cecilia Castro Calzada**, en su condición de apoderada de la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, quince segundos del cuatro de setiembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada “**ESPASMOBIL**”, en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza.

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, N° 8039 del 12 de octubre del 2000 y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Cecilia Castro Calzada**, en su condición de apoderada de la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, quince segundos del cuatro de setiembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada “**ESPASMOBIL**”, en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33