



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1010-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ESPASMOBIL S”

LABORATORIOS FARMACOL S.A.S., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5042-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 398 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas, cincuenta minutos del dieciocho de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada Ana **Cecilia Castro Calzada**, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad 1-561-190, en representación de la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.S.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos, cincuenta y cuatro segundos del cuatro de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2012, 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 S”** en clase **5** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“un producto farmacéutico de uso humano”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veintitrés minutos,



cincuenta y cuatro 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 lo resuelto, la Licenciada Ana Cecilia Castro Calzada, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de ello 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 el Juez Suárez Baltodano, 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, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SPASMOCTYL**” bajo el Registro No **90595**, a nombre de la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, vigente desde el 16 de marzo del 1995 hasta el 16 de marzo del 2015, la cual protege y distingue en clase 5 Internacional, “*un espasmolítico o antiespasmódico*”, (Ver folio 20).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad



Industrial, dispuso rechazar la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “ESPASMOBIL S”, en clase 5 Internacional, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por afectar derechos de terceros, al encontrarse inscrita la marca de fábrica “SPASMOCTYL” en la misma clase, lo cual hace inminente el riesgo de confusión en el consumidor, por no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Aunado a ello, en este caso concreto debe recordarse que por ser productos de la Clase 05, en donde el bien jurídico tutelado en la Salud Pública, debe realizarse un análisis más riguroso.

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 idéntica “...ya que entre una y otra, como se ha analizado vastamente 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 la recurrente que el vademécum del producto SPASMOCTYL que produce la empresa Menarini, y que está en el mercado, contiene una composición diferente a la composición del medicamento ESPASMOBIL de su representada, que está en el mercado internacional. Por lo tanto “...ningún consumidor neófito podría presumir conexión entre los productos tutelados pues **NO PROTEGEN LO MISMO...**” Agrega 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 ambos son medicamentos de uso humano, resulta ligero y alejado de los principios internacionales que rigen en 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...” Agrega que ambas marcas tienen diferencias gráficas y fonéticas, así como utilidades diferentes, aunado a que no se expenden en auto servicio sino que se despachan desde un mostrador por personal médico o administrativo de confianza que prescribe y recomienda al usuario, todo lo cual hace posible su convivencia “...sin que el público consumidor se vea amenazado o perjudicado por un posible conflicto (...) ya que el



hecho de que sean “sean medicamentos para uso humano” no les 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...” En razón de dichos alegatos, solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el procedimiento de registro.

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.

Respecto de la irregistrabilidad del término preponderante del signo propuesto “**ESPASMOBIL**”, ya este Tribunal Registral se había pronunciado en el **Voto No. 322-2008** dictado a las diez horas del cuatro de julio del dos mil ocho, indicando:

*“...Los signos denominativos “**ESPASMOBIL**” y “**SPASMOCTYL**”, que corresponde al solicitado y al inscrito, están conformadas por una palabra que forma un todo pronunciable. (...)*

*Siguiendo lo expuesto, los vocablos “**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, y de esto su identidad auditiva, existiendo una gran posibilidad de impedir al público diferenciar la vocalización de una palabra con otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo, un sonido similar. /(...) este Tribunal considera que el signo que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, pues, en virtud de la similitud gráfica y fonética 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 “**ESPASMOBIL**” y la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, titular de la marca de fábrica “**SPAMOCTYL**”, pues, dentro los productos a proteger y distinguir por la marca solicitada se encuentran los productos “**farmacéuticos**” contemplados por la marca inscrita, ya que esta distingue y protege un “**spasmolítico o antiespasmódico**”, los cuales son productos farmacéuticos, pues, pertenecen a la misma clase 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.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, 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° inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues, éste prevé 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, evitándose así, la confusión en el consumidor a la hora de elegir los productos, lo que resalta el objetivo primordial del derecho marcario ...” (Voto No. 322-2008 de las 10 horas del 04 de julio de 2008)

Considera este Órgano de Alzada que lo expuesto en dicha resolución es aplicable al caso bajo estudio, por cuanto, lo solicitado en este expediente por la empresa **LABORATORIOS FARMACOL S.A.S**, es realmente el mismo signo.

Así las cosas, determina esta Instancia que efectivamente la marca **“ESPASMOBIL S”** solicitada, resulta similar a la marca inscrita **“SPAMOCTYL”**, contraviniendo con ello el artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que desde el punto de vista fonético ambas son confundibles, porque inician de la misma forma **“ESPAMO”** y **“SPAMO”**, y las letras **“B”** y **“T”** suenan parecido, por lo que se genera un riesgo de confusión, ya que la **“S”** no aporta gran distintividad, dado que esta es justamente la letra inicial del signo inscrito y se pronuncia “ese”, que es casi idéntica a la sílaba inicial de la marca solicitada, por lo que parece como una repetición del inicio de la marca.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su inciso c) dispone que *“...c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...”* y por ello, siendo que en este caso se advierten más similitudes, debe rechazarse el signo pretendido por Laboratorios Farmacol, S. A. S. protegiendo el inscrito en forma previa.

En vista de lo anterior, considera este Tribunal que 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,



veintitrés minutos, cincuenta y cuatro segundos del cuatro de setiembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma.

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, N° 8039 del 12 de octubre del 2000 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, 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 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, veintitrés minutos, cincuenta y cuatro 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 S”**, 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

Roberto Arguedas Pérez



Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33