



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-1013-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “FEMITRES”

BAYER SCHERING PHARMA AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 5903-05)

Marcas y signos distintivos

VOTO N° 439-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chavez Desanti, mayor, abogada, cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **BAYER SCHERING PHARMA AG.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del veintinueve de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de agosto de 2005 la empresa **Laboratorios Andromaco S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **Femitres** para proteger y distinguir en **Clase 5** del nomenclátor internacional, *productos farmacéuticos anticonceptivos*.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, mediante



memorial presentado el 30 de noviembre de 2005, la Licenciada Katy Castillo Cervantes en representación de la compañía **BAYER SCHERING PHARMA AG.**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada, argumentando similitud con una marca inscrita cuyo titular es su representada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas del veintinueve de enero de dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y admitir la solicitud presentada, apelando la sociedad opositora y por esa circunstancia 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el hecho que como probado indica la resolución apelada, indicando únicamente que la marca ***Femiane*** está vigente hasta el año 2018 (folio 110).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La empresa **LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**, formuló la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica **Femitres** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir *productos farmacéuticos anticonceptivos*..

Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AG** formuló oposición al registro de la citada marca, alegando ante este Tribunal, que su representada tiene inscrita en Costa Rica la marca de fábrica **Femiane**, la cual también se encuentra registrada en varios países del mundo, tales como Bermudas, Brasil, Jamaica, Perú, Ecuador y Panamá, alegando en ese sentido notoriedad de la misma. Que la marca pretendida es semejante tanto gráfica, fonética e ideológicamente con la marca propiedad de su titular y que el Registro debió de hacer un examen entre ambas de las coincidencias y no de las diferencias, y que la solicitada utiliza casi en su totalidad la marca inscrita, configurándose lo que la doctrina ha denominado dilución de la marca. Que al existir similitud entre los signos cotejados, se está contribuyendo a un problema de salud pública, solicitando expresamente se revoque la resolución recurrida y se archive el expediente de solicitud de la marca **Femitres**.

Por su parte, en la resolución apelada el Registro determinó que los signos cotejados son disímiles y que la característica de la notoriedad alegada por el recurrente no aplica, no solo por no haberse demostrado, sino también porque la similitud alegada no existe entre los signos por lo que no puede causar confusión al público consumidor, resolviendo declarar sin lugar la oposición interpuesta.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las **marcas**, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.



Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marcas trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De acuerdo con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: **a) sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7º de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8º de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8º, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los*



siguientes casos, entre otros:...”, y en su inciso **a)** se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “...*Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga las mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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, que hacen surgir el **riesgo de confusión** entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo e ideológico. Ese cotejo se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que 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.

El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el “Reglamento”), establece en su artículo **24** las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al estipular:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes



reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En el caso concreto a pesar de que las marcas cotejadas **FEMITRES** y **FEMIANE** son signos denominativos, que comparten la misma raíz **femi**, que protegen productos farmacéuticos y concretamente un producto anticonceptivo y que por esa circunstancia comparten los mismos canales de distribución, pueden **coexistir en el mercado**, ya que el prefijo **femi** que proviene de la palabra **fémina** y que según el diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda



Edición, 2001, significa *mujer, persona del sexo femenino*, es un término de uso común en el lenguaje español y que se entiende referido a un sector de la población, que es precisamente el femenino. Son términos no apropiables exclusivamente y que para efectos de un cotejo, no vienen a trazar ninguna diferenciación o similitud entre los signos.

Dicho lo anterior lo que viene a describir la diferencia entre la marca solicitada y la inscrita son los términos **TRES** y **ANE** que a simple vista resultan disímiles entre sí tanto gráfica y fonética, permitiendo que el signo solicitado sea diferenciado de entre otros de su misma naturaleza, como es el caso que se discute, por el consumidor medio y de esta forma el signo propuesto cumple con su función básica, sea distingue el producto que protege y no existe peligro de asociación con un origen empresarial diferente al de su productor, sea el consumidor no va a asociar este producto como fabricado por la empresa opositora. Por lo que aún y cuando el examen se haga conforme a las coincidencias de los signos, tal como manifiesta la empresa apelante, siempre se va a determinar que los signos son diferentes y que no existe posibilidad de confusión, ni riesgo de asociación entre ambos, por lo que tampoco va a existir un problema de salud pública, razones por las cuales los agravios externados en ese sentido deben ser rechazados.

Por otra parte, la opositora hace referencia a la dilución de la marca, haciendo una cita doctrinaria al respecto, la que en términos generales efectivamente consiste en un debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca. Pero para el caso de análisis, ese concepto no se aplica, porque los signos tanto el propuesto como el inscrito, son diferentes, ya se dijo que el prefijo **femi**, que proviene de la palabra **fémina** no es apropiable porque se refiere a la forma común de mencionar al sector femenino de una sociedad y precisamente los productos que va a proteger la marca pedida y uno de los productos que protege la marca inscrita sea anticonceptivos, según se constata a folios 131 al 132 del expediente, son de consumo de ese sector de la población o sea, ambos productos evocan que son para las mujeres. Lo que viene a



diferenciar los signos confrontados es precisamente su sufijo, que tal como se indicó son diferentes y no causan confusión alguna, rechazándose igualmente este agravio.

Por último, la recurrente manifiesta que la marca propiedad de su representada es notoria y aporta para ello varios certificados de inscripción en otros países, así como dos folletos cuyo titular es la empresa recurrente en donde se publicita la marca *femiane* como un producto anticonceptivo.

Sin embargo esas pruebas no son indicativas de que la marca se esté usando en el mercado. Un signo puede estar inscrito en todos los países del mundo y sin embargo no pasar de ser una mera inscripción porque nunca se ha usado en el comercio, como son las llamadas marcas defensivas, que se inscriben para defender otra inscrita, sin que pueda afirmarse que este sea el caso. Pero el conjunto de esos documentos probatorios que presenta el recurrente, no establecen fehacientemente que ese producto se esté vendiendo en el mercado, que el consumidor conozca de la existencia del mismo, o sea no son indicativos de que la marca *femiane* sea conocida por el sector pertinente y tampoco reflejan una intensidad en la difusión y publicidad de la misma, por lo que bien hizo el Registro en rechazar esa solicitud. En todo caso aún y cuando esta marca hubiese sido declarada notoria, no afecta en modo alguno la inscripción de la solicitada, puesto que ambos signos son diferentes entre sí.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, puede concluirse, que los signos solicitados son disímiles entre sí, que aún y cuando protegen productos de la misma naturaleza, no existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos, razón por la cual este Tribunal concuerda con el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de la empresa **BAYER SHERING PHARMA AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del veintinueve de enero de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.



SÉTIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de la empresa **BAYER SHERING PHARMA AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del veintinueve de enero de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas y Signos distintivos

TE: Categoría de signos protegidos

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y Otros Signos distintivos

TNR: 00.41.55