



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0816-TRA-PI

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

VITANE PHARMACEUTICALS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-6116)

Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 509-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del cinco de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 4-0155-0803, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VITANE PHARMACEUTICALS INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en el 125 Wells Avenue, Congers, NY 10920, USA., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:25:11 horas del 16 de setiembre 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2015, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**IMMUSENSE**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos; productos sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés; complementos alimenticios para personas; complementos nutricionales; preparaciones de vitaminas; complementos alimenticios*



minerales”.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las 09:41:48 horas del 02 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca



de fábrica , en clase 05 internacional, bajo el registro número **176496**, propiedad de la empresa **EL EDEN NATURAL S.A.**

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha 18 de agosto de 2015, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición indicada, limitó la lista de productos a proteger y distinguir única y exclusivamente a: *“suplementos nutricionales para personas que ayudan a regular, a dar soporte a las funciones inmunes, y a mantener una respuesta de antioxidantes saludable”*, en **clase 05** (Ver folio 5).

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 15:25:11 horas del 16 de setiembre 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. ...”***.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2015, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **VITANE PHARMACEUTICALS INC.**, apeló la resolución referida, y expresó agravios.

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado,



por lo que se dicta esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de julio del 2012 al 1º de setiembre de 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 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



, bajo el registro número **176496**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **EL EDEN NATURAL S.A.**, inscrita el 17 de junio de 2008, y vigente hasta el 17 de junio de 2018, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos y veterinario; producto higiénico para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”* (Ver folios 19 y 20).

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 fábrica , en clase 05 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, determinando la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado, derivando así una asociación de productos de la misma naturaleza, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, en su escrito de expresión de agravios manifestó, lo siguiente:



1. Que la marca inscrita es una marca mixta: , siendo la solicitada denominativa, que, aunque se advierte cierto grado de similitud: “...los productos que identifican los signos no son de la misma naturaleza, ya que, si bien ambos se pueden incluir dentro de una categoría general de cuidado de la salud”..., el juzgador debe situarse en la situación normal del consumidor de los productos de que se trate (Ver folio 24 vuelto).
2. Que limitó la lista de productos a proteger y distinguir de la siguiente manera: *“suplementos nutricionales para personas que ayudan a regular, a dar soporte a las funciones inmunes, y a mantener una respuesta de antioxidantes saludable”* (Ver folio 24).
3. Que el hecho de que se encuentren en la misma clase no quiere decir “per se”, que estos sean similares (Ver folio 24 vuelto).



4. Que la marca inscrita protege el listado general de la clase 5, pero no incluye “suplementos o complementos alimenticios para personas”. Que son productos específicos que se encuentran en la clase 5 (Ver folio 24 vuelto).
5. Que existe una disimilitud entre los productos farmacéuticos y las sustancias dietéticas de uso médico, respecto de los productos solicitados; dado que los complementos nutricionales (marca solicitada) y los productos con acción terapéutica (marca inscrita), no se comercializan en los mismos puntos de venta, ni van destinados a mismo tipo de consumidor (Ver folio 25).
6. Que de acuerdo al principio de especialidad y el artículo 24 e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros signos distintivos, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que puede existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos y que el consumidor de estos productos es especializado, además de los diferentes tipos de modo y forma en que se presentan estos productos, y alude una jurisprudencia de este Tribunal aduciendo que en estos casos el consumidor tiende a ser cuidadoso y a buscar asesoría (Ver folio 25 y 25 vuelto.)

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 marcaria 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.

Cada caso debe ser analizado en su contexto, siendo que el principio de especialidad exige un ejercicio de cotejo marcario específico según lo requieran los signos, productos, sector pertinente, y tantos otros factores que intervienen para evitar que se lleven al mercado signos que provoquen distorsiones por generar confusión.

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: “IMMUSENSE”</p>	<p>MARCA INSCRITA: </p>
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>



<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional:</p> <p><i>“suplementos nutricionales para personas que ayudan a regular, a dar soporte a las funciones inmunes, y a mantener una respuesta de antioxidantes saludable”.</i></p>	<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional:</p> <p><i>“productos farmacéuticos y veterinario; producto higiénico para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”</i></p>
--	---

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que entre la marca solicitada “IMMUSENSE” es



puramente denominativa, mientras que , la inscrita es un signo mixto y las diferencias no son suficientes para distinguirlos fácilmente. Desde esta perspectiva, para este Tribunal en su parte denominativa los signos son muy similares. Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación del signo solicitado con el inscrito es muy similar, a pesar que esta se compone por dos palabras, el signo solicitado en su conjunto marcario incluye la letra “M” por una “N”, la letra “S” por una “N” y la letra “N” por una “S”, de la marca inscrita, siendo que la variación en esas letras, no le agrega a la marca propuesta con respecto a la inscrita “INMUNESSENCE”, la necesaria distintividad. Desde el punto de vista **ideológico**, los signos en cotejo no tienen traducción o definición alguna, por lo que son signos de fantasía e ideológicamente diferentes. 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 relacionados o asociados.

Respecto del cotejo marcario se confirma lo señalado por el Registro; existe una evidente similitud fonética, y a pesar de que a nivel gráfico se trata de la confrontación de una marca mixta con una solo denominativa, es claro que el elemento denominativo predomina en ambas. Se trata de productos relacionados en clase 5, y en este caso, ante la gran similitud de signos, los productos deben ser lo suficientemente disímiles para no causar confusión en el consumidor. Debe señalarse además, que las diferencias con las que pretende individualizar los productos el apelante, son de carácter eminentemente técnico y científico, conceptos que no son manejados por el consumidor promedio a la hora de una decisión de consumo, pues en este caso no diferenciará productos de efectos terapéuticos de los productos eminentemente nutricionales, cuando se tiene un signo similar para cada uno de estos; a lo sumo creerá que se trata de productos con el mismo origen empresarial; es decir, incurriendo en la posibilidad de confusión que es causal de rechazo según los parámetros del artículo 24 del Reglamento.

Se determina que, en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son suplementos nutricionales para personas, que ayudan a regular y a dar soporte a las funciones inmunes, y a mantener una respuesta de antioxidantes saludable, en clase 5 internacional y los amparados por la marca inscrita son productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénico para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en clase 5 internacional.

En general, ambos signos no sólo protegen productos en la misma clase internacional, sino además corresponden a productos dirigidos a la salud humana, incluso de la misma naturaleza, por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están 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 *récipe* médico 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 algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del *récipe*; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. [...]

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando 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 conclusión, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica



, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**IMMUSENSE**”, en la totalidad de los productos solicitados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** 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 el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VITANE PHARMACEUTICALS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintitrés minutos y cincuenta y tres segundos del catorce de enero de dos mil quince, 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 el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VITANE PHARMACEUTICALS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:25:11 del 16 de setiembre de 2015, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**IMMUSENSE**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*suplementos nutricionales para personas que ayudan a regular, a dar soporte a las funciones inmunes, y a mantener una respuesta de antioxidantes saludable*”. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

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