

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0093-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo FLEXISEQ

Merck KGAA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 12397-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0724-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del once de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Merck KGAA, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, la Licenciada Marianella Arias Chacón, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, representando a la empresa Pro Bono Bio Entrepreneur Limited, organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino Unido, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **FLEXISEQ** en **clase 5** de la nomenclatura internacional para distinguir productos y sustancias farmacéuticas; productos y sustancias



veterinarias y sanitarias; preparaciones químicas para propósitos farmacéuticos; preparaciones y sustancias para diagnosticar, todos para uso *in vivo*; farmacéuticos en el campo de la osteoartritis, oncología, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, inflamación, infección, enfermedades gastrointestinales y enfermedades del sistema nervioso central; preparaciones diagnósticas para uso médico y veterinario; preparaciones tópicas y parenterales de vesículas; preparaciones químicas en la forma de vesículas para propósitos médicos y veterinarios; membranas químicas y agregados químicos para propósitos médicos y veterinarios; preparaciones de ácidos araquidónicos; dispersables y preparaciones secas de liposomas activos portadores de sustancias para sustancias farmacéuticas, cosméticas y veterinarias: preparaciones cosmeceúticas para uso médico; anestésicos locales; esteroides; drogas antiinflamatorias; farmacéuticos para el tratamiento de infecciones de hongos en las uñas; vacunas; vacunas inmunoterapéuticas, lípidos para uso tópico y parenteral; cremas. dispersiones, lociones, ungüentos, geles, soluciones, sprays, laqueados y soluciones para formar películas para el tratamiento del dolor o la inflamación: surfactantes para uso en el tratamiento de o la prevención del cáncer, enfermedades infecciosas, enfermedades causadas por hongos, enfermedades causadas por parásitos, enfermedades de los ojos, enfermedades del sistema nervioso central y periférico, enfermedades cardiovasculares, enfermedades que afectan el sistema inmune, enfermedades inflamatorias, enfermedades hereditarias, desórdenes de gen único, enfermedades de la boca, dientes, piel, cabello y oído, enfermedades de los huesos y la sangre y desórdenes del sistema reproductivo, el tratamiento de la inflamación, asma, eczema atópico, eczema dishidrótico de las manos, soriasis tipo placas, eczema seborreico, acné vulgaris, espasmos de los bronquios, desórdenes de arterio-trombosis cardiovascular, desórdenes de trombosis venosa, dolor, dismenorrea-hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, metabolismo de ácidos grasos, metal u otra toxicidad, enfermedad de Alzheimer, gota o degeneración macular, como AMD o infecciones por hongos y enfermedades relacionadas con deficiencias de ácidos grasos; y en **clase 10** dispositivos médicos para uso tópico en el tratamiento del dolor, dispositivos para filtrar moléculas para uso médico; aparatos, instrumentos y dispositivos médicos, veterinarios y quirúrgicos; inhaladores; aparatos, instrumentos y dispositivos para

inyectar; aparatos, instrumentos y dispositivos para dispensar preparaciones, dispersiones, cremas, polvos, tabletas y pastillas médicas, quirúrgicas y veterinarias; instrumentos y dispositivos para la administración de terapia para el alivio del dolor y preparaciones y sustancias profilácticas; partes y accesorios para todos los antes descritos.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Merck KGAA, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las catorce horas, dieciséis minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, la representación de la empresa Merck KGAA planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada; la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, dieciséis minutos, cuarenta y cuatro segundos del nueve de enero de dos mil trece.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de Merck KGAA la



marca de fábrica , registro N° 191916, vigente hasta el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 5 preparaciones farmacéuticas, preparaciones alimenticias dietéticas basadas en vitaminas, minerales, oligoelementos, preparaciones prebióticas, aceites y grasas, todas ellas para uso médico, ya sea en forma separada o en combinaciones de las mismas (folios 71 y 72).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que los signos son gráfica y fonéticamente diferentes gracias a las sílabas VE y SEQ, acoge el registro pedido. Por su parte, el recurrente alega que si hay similitud gráfica y fonética, y que el tema de medicamentos ha de analizarse más rigurosamente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal revocar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. Tal y como se presentan los signos, hay un riesgo de asociación empresarial, ya que ambas marcas son muy similares, y se diferencian únicamente por las sílabas VE y SEQ. Entonces, es de aplicación al caso bajo estudio lo establecido por el artículo 24 inciso c) del

Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que pide se dé énfasis en el cotejo a las similitudes. Los signos son muy similares en cuanto ambos inician con las letras FLEXI, y ambos son para la misma clase 5, clase en que el análisis debe ser más riguroso. La sílaba SEQ del solicitado no aporta aptitud distintiva suficiente para eliminar el riesgo de confusión. Aunado a todo lo anterior, tenemos que la marca registrada es del tipo mixta, sea que incluye elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor...” (Lobato, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301**)

Esta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus Votos 408-2008, 1047, 1074 y 1254 de 2009, 153-2010, y más recientemente en los Votos 401, 583, 590, 718, 1234 de 2011 y 440, 896, 951, 1000 y 1217 de 2012.

El análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos 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 recípe 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 puede afirmar que en los niveles gráfico y fonético existe similitud, contrario a lo argumentado por el **a quo** y acorde con lo expuesto por el apelante. El nivel ideológico pierde interés por no ser palabras con un significado concreto o transparente en idioma español. Por lo tanto, 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. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, 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° 7978, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Merck KGAA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de diciembre de dos mil doce, resolución que en este acto se revoca, denegándose el registro como marca del signo FLEXISEQ. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36