



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0301- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MEFASA FARMA” (DISEÑO)

MEPHA A.G, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 6090-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 735-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del ocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Aisha Acuña Navarro, mayor, casada abogada, vecino de San José, portadora de la cédula de identidad número uno mil cincuenta y cuatro ochocientos noventa y tres, apoderada especial de la empresa **MEPHA A.G**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cincuenta y siete minutos quince segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de julio de dos mil nueve, por la señora Emilia Acosta Carvajal, apoderada de la compañía **MERCANTIL FARMACÉUTICA S.A (MEFASA)** organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en Moravia Barrio Los Colegios costado norte del parqueo de Pizza Hut, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio.



mefasa  farma

en clase 05, para proteger y distinguir “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos 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 ”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada **AISHA ACUÑA NAVARRO**, apoderada especial de la compañía **MEPHA A.G.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas cincuenta y siete minutos quince segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez, resolvió “...*Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la señora AISHA ACUÑA NAVARRO*”, apoderada especial de **MEPHA A.G** contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “*mefasa farma*” (*Diseño*); en clase 05 Internacional, presentado por la señora **EMILIA ACOSTA CARVAJAL**, en su calidad de apoderada especial de **MERCANTIL FARMACÉUTICA S.A (MEFASA) la cual se acoge.”**

TERCERO. Que la licenciada **AISHA ACUÑA NAVARRO**, apoderada especial de la compañía **MEPHA A.G**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cincuenta y siete minutos quince segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez.

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 Díaz Díaz, y;

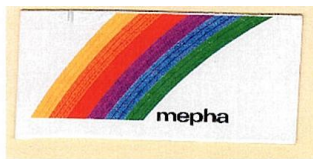


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:


Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



1)  bajo el registro número 74917 Titular **MEPHA AG**, para proteger en clase 05 internacional: “Productos farmacéuticos” (Ver a folios 80 a 81 del expediente administrativo)

2) **MEPHA**, bajo el registro número 128156 titular **MEPHA AG**, en clase 05 internacional para proteger “Preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, así como preparaciones para el cuidado de la salud; preparaciones farmacéuticas en formulaciones galénicas y formatos de administración (TTS), parches penetrantes en la piel, parches adhesivos tratados o impregnados con ingredientes farmacéuticos activos; sustancias diagnósticas para fines médicos; medios de contraste de rayos X con fines médicos; bálsamos para fines médicos; comida para bebé, sustancias dietéticas para fines médicos, té medicinal y té de hierbas restauradores para fines médicos; parches y yesos; materiales para vendajes, desinfectantes, antisépticos” (Ver folios 82 a 83 del expediente administrativo).



3)  El nombre comercial bajo el registro número 196871, **titular MERCANTIL FARMACEUTICA S.A (MEFASA)**, para proteger en clase 49 internacional un establecimiento comercial dedicado a “Comercialización y venta de productos farmacéuticos.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. *En el caso bajo examen, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la compañía **MEPHA A.G** contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “MEFASA FARMA” (DISEÑO); por haber considerado lo siguiente: “(...) Se observa que gráficamente la marca solicitada tiene en común tres letras (MEA) con relación al signo marcario inscrito, diferenciándose de los términos (FASA FARMA) y las letras (PH), asimismo el diseño del primer signo marcario inscrito, en virtud de lo cual el examen comparativo debe hacerse solo respecto a esos elementos. Ideológicamente no presentan similitud, ya que no evocan la misma idea en la percepción del consumidor. Y desde el punto de vista fonético el sonido producido al articular las palabras, es totalmente diferente, por lo cual se determina que no existe semejanza, ya que es evidente que gráfica, ideológica y fonéticamente, los últimos términos de las marcas en conflicto son distintos y siendo que ambas marcas protegen los mismos productos, los cuales se expenden en los mismos lugares, esos términos, letras y signo le otorgan distintividad, siendo entonces posible la coexistencia registral y en el mercado de ambos signos marcarios, razón por la cual debe rechazarse la oposición presentada y en consecuencia se ordena la inscripción de la marca solicitada “mefasa farma (Diseño)”.*

La apoderada de la compañía **MEPHA A.G.** al momento de apelar la resolución venida en alzada argumentó que la oposición se presentó en razón de la evidente similitud y la alta probabilidad de confusión y asociación entre la marca **MEFASA FARMA** y la marca **MEPHA** propiedad de su representada, indicando además que las marcas de su representada han sido promocionadas y utilizadas por más de cincuenta años en la producción de medicamentos y demás productos relacionados con la salud humana y farmacología y ha invertido millones de dólares en la promoción de sus productos y servicios en todo el mundo,



y que dichos productos y servicios son de excelente calidad y gozan del más amplio prestigio a nivel internacional, siendo así que cualquier persona reconoce los productos de MEPHA como representativos de cierto estándar de calidad y función.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

“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.

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.

Para determinar tal riesgo, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción 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. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:



*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada



que es una marca Mixta, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentran los signos inscritos:

MARCA INSCRITA

MEPHA

MARCA INSCRITA



Registro número 128156

Registro número 74917



Siendo el signo bajo el registro número 74917 Mixto, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 80 a 81), tal y como se puede apreciar, la marca solicitada difiere de los signos inscritos en su diseño, presentando una marcada diferencia, por ello estima este Tribunal que en el presente caso los signos pueden coexistir en el mercado, el público los percibe de una forma diferente, y se detiene a valorar los detalles y que en este punto las diferencias son evidentes, por lo que, a simple golpe de vista, ambas marcas son diferentes lo que no causa confusión en el consumidor promedio.

Conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de esta marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son descriptivos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

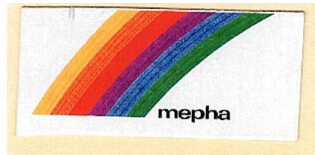


MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
<p data-bbox="456 527 578 558" style="text-align: center;">MEPHA</p> 	

Por lo anterior, tenemos, que entre la marca



solicitada y las marcas



“**MEPHA**, y

inscritas, no es factible pensar en la existencia de

un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor no es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, cuando manifiesta que: *“(..)*Y desde el punto de vista fonético el sonido producido al articular las palabras, es totalmente diferente, por lo cual se determina que no existe semejanza, ya que es evidente que gráfica, ideológica y fonéticamente, los últimos términos de las marcas en conflicto son distintos y siendo que ambas marcas protegen los mismos productos, los cuales se expenden en los mismos lugares, esos términos, letras y



signo le otorgan distintividad, siendo entonces posible la coexistencia registral y en el mercado de ambos signos marcarios, razón por la cual debe rechazarse la oposición presentada y en consecuencia se ordena la inscripción de la marca solicitada “mefasa farma (Diseño)”.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Aisha Acuña Navarro, apoderada especial de la empresa **MEPHA A.G.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cincuenta y siete minutos quince segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

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 de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por por la licenciada Aisha Acuña Navarro, apoderada especial de la empresa **MEPHA A.G**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cincuenta y siete minutos quince segundos del veintiséis de marzo de dos mil diez la cual se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.