



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0144 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NEUMOTIL”

**LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A.**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1325-04)

Marcas y Otros Signos

## *VOTO N° 791-2009*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** *San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del trece de julio del dos mil nueve.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Cháves Desanti**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en la condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A. GENFAR**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio y establecimiento comercial/fábril y de servicios en Calle 18 N° 44<sup>a</sup>-20, Bogotá, D.C., Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, treinta y seis segundos del trece de noviembre del dos mil ocho.

### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el veintitrés de febrero del dos mil cuatro, la Licenciada María del Milagro Cháves Desanti, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

**“NEUMOTIL”**



en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir productos de uso veterinario.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las catorce horas, cuarenta y dos minutos, treinta y seis segundos del trece de noviembre del dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, la que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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 el Juez Durán Abarca, y;**

### *CONSIDERANDO*

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo el hecho probado establecido en la resolución apelada, agregando que el mismo encuentra fundamento a folios setenta y tres y setenta y cuatro.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “NEUMOTIL”, por considerar, tal y como lo señala en el



considerando noveno de la resolución impugnada, que dicha marca es inadmisibles por derecho de terceros, pues del análisis y cotejo con la marca inscrita **NEUMONIL**, se determina que la marca solicitada intenta proteger “productos veterinarios”, los cuales se relacionan con la lista de productos protegidos por la marca inscrita, comprobándose que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores, por lo que resulta inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, ya que al proteger productos de igual naturaleza en la misma clase, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente destacó tanto en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el Registro, por cuanto la marca solicitada por su representada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, por lo que es susceptible de inscripción registral, para lo cual hace referencia al numeral 18 de la Ley de Marcas. Aduce, que las marcas a pesar de compartir la misma clase, promocionan productos diferentes en el mercado: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, desinfectantes (Reg. N° 109142) y la que se pretende inscribir protege productos veterinarios, por lo que al no incluir la marca de su representada todos los productos de la marca inscrita, no existe riesgo de confusión alguna.

**CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. 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 marca 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.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio.

De acuerdo con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, **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 7° 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 los 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 visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.



En términos generales, para determinar el riesgo de confusión 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio 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 la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SEXTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO PARA EL CASO CONCRETO.** El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, 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.

Entonces, para los efectos del **cotejo marcario** que corresponde hacer, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, las definen de la siguiente manera: "...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..." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

En el caso que nos ocupa, las marcas contrapuestas son éstas: la inscrita: **"NEUMONIL"**, que protege y distingue en la **clase 5** de la Clasificación Internacional, **productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, desinfectantes** y **"NEUMOTIL"**, que es la solicitada y que igualmente a la anterior es para la clase 5, pero para proteger y distinguir **productos de uso veterinario**.

Así, tenemos que la marca inscrita y la solicitada son mixtas. Realizando el cotejo marcario entre los



signos, se puede observar que desde el punto de vista **gráfico**, el signo inscrito y el solicitado son similares, diferenciándose únicamente en lo concerniente a las consonantes “N” y “T”, ocurriendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación, es decir, tales aspectos no le otorgan distintividad.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos, ya que al ser pronunciadas tienen idéntica acentuación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido idéntico.

Las similitudes gráfica y fonética encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).*

**SÉTIMO.** Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde el punto de vista **gráfico y fonético**, sucediendo, que del cotejo marcario entre las marcas contrapuestas no existe distinción suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales o similares, o que éstos se relacionen entre sí, con la posibilidad de confundir a los consumidores. Tenemos, que la marca solicitada pretende proteger y distinguir **“productos de uso veterinario”**, y la inscrita protege y distingue



conforme se desprende de la certificación constante a folios 73 y 74 del expediente, “**productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos y desinfectantes**”, siendo, que alguno de los productos de la marca inscrita como son los “productos veterinarios”, se encuentran contenidos en la marca solicitada, con el agravante de que éstos comparten los mismos canales de distribución o expendio de venta, pudiendo darse una conexión competitiva entre éstos, con lo cual el consumidor podría establecer entre ellos una relación que pueda dar lugar a un riesgo de confusión por el uso de los productos y creer que los productos que identifica una y otra marca tienen el mismo origen empresarial, por lo que el consumidor puede suponer que se trata del mismo empresario. De ahí, que este Tribunal considera que la apelante, no lleva razón cuando en su escrito de apelación señala: “(...) como la marca de mi representada no incluye en su protección **TODOS** los productos de las marcas inscritas, no puede existir confusión total al momento de su ofrecimiento aun cuando los dos productos de la Clase 5 Internacional”.

Respecto a lo anterior, tenemos, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: “La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”

**OCTAVO.** Que la representante de la empresa apelante destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto la marca de su representada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, fundamentándose para ello, en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley citada, sin embargo, considera este Tribunal, que tal argumento no es de recibo, por cuanto el numeral 18 no es aplicable al caso concreto, pues como puede apreciarse a folio uno del expediente, la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEUMOTIL**” es para proteger y distinguir



única y exclusivamente “productos de uso veterinario” y no una variedad de productos, de ahí, que el Registro **a quo**, al igual que este Tribunal no podrían llevar a cabo lo prescrito en el párrafo segundo de dicho numeral, es decir, no es factible realizar la limitación de productos, ya que el signo solicitado como se indicó pretende proteger sólo un producto.

**NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas enfrentadas y riesgo de confusión, ello, por cuanto alguno de los productos de la marca inscrita “productos veterinarios” y el que pretende proteger la marca solicitada “productos de uso veterinario” comparten canales de distribución o lugares de venta, y permitir la inscripción de la marca “**NEUMOTIL**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza quebrantaría los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Cháves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A. GENFAR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, treinta y seis segundos del trece de noviembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

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

### *POR TANTO*

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada



María del Milagro Cháves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A. GENFAR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, treinta y seis segundos del trece de noviembre del 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 dejarán 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

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**