



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0208- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “FARMACHEM”

FARMACHEN S.A. MACHINERIES & MARKETING.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 9002-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 899-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del tres de agosto del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la sociedad **FARMACHEN S.A. MACHINERIES & MARKETING**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Vía Rime 38, CH-6850 Mendrisio, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco minutos, treinta y seis segundos del seis de enero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el diez de setiembre del dos mil ocho, la Licenciada Marianella Arias Chacón de calidades y condición dicha, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FARMACHEM (DISEÑO)**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir productos farmacéuticos, médicos y veterinarios.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las once horas, treinta y cinco minutos, treinta y seis segundos del seis de enero del dos mil nueve, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, resolución que es apelada 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 el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **1)** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad FARMACHIM, se encuentra inscrito el signo distintivo “PHARMACHIM (DISEÑO), bajo el acta de registro número 72941, desde el 11 de setiembre de 1990 y hasta el 11 de setiembre del 2010, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir acidulantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antieméticos, antimalariales, agentes antineuríticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, agentes antirraquíuticos, antirreumáticos, agentes anticancerosos, agentes antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, medicinales, bactericidas, estimulantes cardiacos, catéreticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, calmantes circulatorios, contrairritantes,, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestivos, desinfectantes medicinales diuréticos, vendajes quirúrgicos-



medicinales expulsivos, emenagogos, emolientes expectorantes, fungicidas medicinales, agentes obstrutores ganglionales, germicidas, estimulantes glandulares gonocidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes, hepáticos, hipnóticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes incontinentes, inhalantes, agentes queratolíticos, laxantes, liniamientos, lubricantes antisépticos, y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes escleróticos, sedantes, rocíos nasales, rocíos para la garganta, estomáticos tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosuricos, antisépticos urinarios, acidificadores urinarios, alcalinizadores urinarios, sedantes uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas, productos dietéticos de uso medicinal para niños enfermos, emplastos, material para vendajes, material para empastar los dientes y sacar moldes dentarios, desinfectantes, productos veterinarios, remedios para liquidar, cizañas, animales nocivos y parásitos, productos higiénicos consistentes en bandas adhesivas para la medicina, paños higiénicos, esparadrapos, remedios de desinfección. (folios 37 a 39).

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 LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**FARMACHEM (DISEÑO)**”, con fundamento en el artículo 8) inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto según lo estimó dicho Registro existe similitud entre el signo solicitado e inscrito, capaz de causar confusión entre los consumidores, por consiguiente, el coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.



Por su parte, en el escrito de apelación visible a folios veintiséis a veintisiete del expediente, la empresa apelante argumentó, que el criterio del registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto, gráficamente existen diferencias entre las denominaciones que permiten su coexistencia, ya que a la vista las marcas no se confunden entre sí, pues la forma de presentación al mercado son diferentes, de igual forma los sonidos que se producen al pronunciar ambas tampoco permiten ni crean confusión, siendo inexistente la objeción registral realizada sobre el distintivo.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. 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.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
PHARMACHIM (DISEÑO)	FARMACHEM (DISEÑO)
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA
Clase 5: Los indicados en el considerando primero de la presente resolución.	Clase 5: Productos farmacéuticos, médicos y veterinarios

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas hacen que puedan coexistir registralmente.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que, las marca solicitada y la inscrita, son mixtas, siendo, que éstas desde el punto de vista gráfico presentan similitud en grado de confusión, ya que la palabra “FARMA” y “PHARMA”, iniciación tanto del signo que pretende el registro como de la marca opositora, se constituye en el vocablo predominante y que será recordado más fácilmente por el consumidor medio, además, la pronunciación de las letras “F” y la “PH”, es igual, los otros elementos que componen las marcas, sea la terminación “CHEM” y “CHIM”, aunque gráficamente resultan diferentes, no logran un grado de distinción entre los signos cotejados que eviten que los consumidores sean inducidos a error, en virtud de la similitud que se presenta en las desinencias.

En relación al aspecto fonético estima este Tribunal que tal similitud también se da pues aunque la terminación de ambos signos sea diferente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, impidiendo al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que de la coexistencia del signo solicitado en relación a la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente no es distinguible del inscrito. Respecto a la similitud analizada, 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”.



Advertida una similitud gráfica y fonética, entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos similares a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómese en cuenta, que la marca inscrita, protege, productos de carácter farmacéutico (ver cuadro fáctico arriba mencionado), y el signo que se pretende registrar lo es entre otros, para proteger productos farmacéuticos y médicos, sea que ambos listados de productos son similares. Si bien es cierto, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una inscrita se encuentra en la misma clase, en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen y pretenden protegerse productos de una misma naturaleza, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo. Es por esta razón que el Tribunal considera, que la marca pretendida incurre no sólo en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal como lo establece el Registro, sino también en el inciso b), que impide la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a otra inscrita, y el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

Siendo así, este Tribunal, al observar las marcas **“FARMACHEM (DISEÑO)”** y **“PHARMACHIN (DISEÑO)”**, encuentra que los términos cotejados guardan similitud gráfica y fonética, y la confundibilidad entre uno y otro signo provoca que eventualmente el consumidor estime que los productos tienen un origen común o un mismo fábricamente, por lo que no procede la inscripción solicitada. De ahí, que considera este Tribunal que en lo que respecta a los agravios de la apelante, en lo concerniente a que entre el signo solicitado y pretendido existen gráfica y fonéticamente diferencias, considera este Tribunal



que tales alegatos no son de recibo, pues como quedó comprobado en el considerando cuarto de la presente resolución se evidencia una similitud gráfica y fonética, siendo, que lo resuelto por el Registro en el cotejo marcario está correcto.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su 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 similares al identificado por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca “**FARMACHEM**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso 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 Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **FARMACHEN S.A. MACHINERIES & MARKETING**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco minutos, treinta y seis minutos del seis de enero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉXTO. 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 de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **FARMACHEN S.A. MACHINERIES &**



MARKETING, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco minutos, treinta y seis segundos del seis de enero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca “FARMACHEM ”, diseño. 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



DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33