

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0326-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“LUNOX”**

EUROFARMA GUATEMALA, S.A. apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-5915

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0456-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, cédula de identidad 1-1139-0272, vecina de San José, San Pedro de Montes de Oca, Barrio Los Yoses, en su condición de apoderada especial de la empresa **EUROFARMA GUATEMALA, S.A.**, con domicilio en el Kilómetro 16.5 Carretera a El Salvador, Cruce a Llanos de Arrazola, Fraijanes, Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:38:07 horas del 22 de junio de 2021.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de agosto del año 2020, la

abogada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la empresa **EUROFARMA GUATEMALA, S.A.**, presentó solicitud de inscripción del signo **LUNOX**, como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional, un medicamento para enfermedades del sueño.

Con relación a la solicitud presentada, una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado el 8 de abril de 2021, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, se opuso la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG.**, sociedad existente según las leyes de Suiza, titular de la marca de fábrica **LUVOX**.

El Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la oposición planteada a la empresa solicitante **EUROFARMA GUATEMALA, S.A.**, esta contesta dicho traslado y presenta sus alegatos.

A lo anterior, la Autoridad Registral, mediante resolución final dictada a las 09:38:07 horas del 22 de junio de 2021, resolvió declarar con lugar la oposición planteada por la empresa **ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **LUNOX**, la cual deniega, por considerar, que el signo propuesto incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada María Gabriela Miranda Urbina, en representación de la empresa **EUROFARMA GUATEMALA, S.A.**, apeló la resolución relacionada e indica como agravios, los siguientes:

1.- El Registro de la Propiedad Intelectual indica, que la marca solicitada en favor de su representada **LUNOX**, en clase 5 puede generar confusión entre los consumidores porque existe el registro número 83401, propiedad de la empresa ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG, la cual protege productos a su criterio, totalmente diferenciables entre sí que cuentan con elementos que le otorgan al consumidor la capacidad de identificar ambas marcas en el mercado. Entre estos elementos se encuentra la denominación que es diferente y los productos protegidos por la marca pedida en relación con los protegidos por la marca registrada, que son fonética y gráficamente diferentes, lo que permite al consumidor diferenciar un signo del otro.

2.- Existe un error de apreciación por parte del Registro de la Propiedad Intelectual con respecto al principio de especialidad, al equiparar dos marcas como similares encontrándose estas protegiendo productos diferentes. Su marca protege un producto específico dirigido a tratamientos de afecciones del sueño y por tanto dirigido únicamente a estos consumidores graves, es decir, un producto dirigido al consumidor con dicho padecimiento. La marca registrada va enfocada a la protección de productos generales contenidos en la clase 5, como lo son productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes medicinales, pesticidas, fungicidas y herbicidas, ninguno de ellos confundible con el producto específico para un tratamiento médico específico. La marca registrada y la de su representada tienen un alcance comercial totalmente diferente en relación con los protegidos, cuentan además con elementos gráficos, fonéticos e ideológicos diferentes.

3.- Que el registrador omite la correcta aplicación del principio de especialidad establecido en el artículo 89 de la Ley de marcas, y rechaza la marca de su representada por considerar que es idéntica a la marca registrada aun cuando protege productos diferentes. El principio de especialidad permite el registro de una misma marca por cualquier otro titular para distinguir productos en una misma clase, pero siempre y cuando sean diferentes entre sí (lo cual sucede en el presente caso), lo que constituye uno de los pilares fundamentales del derecho marcario ya que por medio de la clasificación y diferenciación de productos y servicios el consumidor final tiene la capacidad de distinguir unos de otros.

4.- Indica que los canales de distribución son específicos, y el consumidor clave al cual va dirigido el producto de la marca solicitada es aquel que requiere un medicamento para las afectaciones del sueño.

Solicita se revoque la resolución y se continúe con el trámite de registro de la marca LUNOX, en clase 5.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- Marca de fábrica **LUVOX**, fecha de presentación de la solicitud 12 de febrero de 1993, propiedad de la empresa **ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG.**, registro **83401**, inscrita el 23 de julio de 1993, vigente hasta el 23 de julio de 2023, protege en clase 5 de la nomenclatura internacional, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para

bebés, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes medicinales, pesticidas, fungicidas y herbicidas. (folios 54 a 55 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978, y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la

siguiente forma:

a) 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor 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 los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, 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.

De acuerdo, a las consideraciones antes expuestas, se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico, y de los productos que distinguen:

SIGNO SOLICITADO

LUNOX

En clase 5: Un medicamento para enfermedades del sueño.

MARCA REGISTRADA

LUVOX

registro 83401

TITULAR: ABBOTT OPERATIONS AG.

En clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes medicinales, pesticidas, fungicidas y herbicidas.

El signo pedido **LUNOX** se compone de una sola palabra, escrita en una tipografía sencilla, comparte cuatro letras en idéntica posición con la marca registrada **LUVOX**, a excepción de la letra “**N**” con relación a la letra “**V**” de la marca inscrita, siendo que, desde el punto de vista gráfico, los signos cuentan con más semejanzas que diferencias, ya que la inclusión de la letra “**N**” en la marca pretendida no hace mayor diferencia, para que el consumidor pueda identificar el origen empresarial entre los signos cotejados, es decir este elemento no le da la suficiente distintividad.

Al presentarse una semejanza de carácter gramatical entre el signo solicitado y el inscrito, existe no solo una evidente similitud visual sino también fonética, toda vez que el consumidor al pronunciarlas, estas presentan una misma sonoridad al oído.

Con relación a ello, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. En el presente caso, las semejanzas entre las marcas tienen mayor peso que las diferencias

En el contexto ideológico, las denominaciones que conforman el signo solicitado e inscrito carecen de un concepto, por lo que desde el ámbito conceptual no se cotejan.

Realizado el cotejo de los signos en pugna, es importante llevar a cabo el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido estableciendo el Tribunal cuando se está en presencia de marcas que distinguen productos farmacéuticos, y que presentan algún grado de similitud, como sucede en el caso en estudio. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone:

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: 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.

Ante la norma reglamentaria prescrita, lo que procede analizar es si los productos a los que se refieren las marcas solicitada e inscrita pueden ser asociados.

Como se observa, la marca registrada dentro de su listado de productos distingue entre otros, productos farmacéuticos, y la marca solicitada busca proteger un medicamento para enfermedades del sueño; este último, se encuentra estrechamente ligado a la familia de productos farmacéuticos, y al proteger la marca inscrita estos productos en general, dentro de los que se podría comercializar un medicamento para enfermedades del sueño, significa que los signos protegen productos de una misma naturaleza sea: “farmacéuticos”; los cuales pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, puestos de venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto, de ahí, que estima este Tribunal que el consumidor al estar frente a signos similares desde el ámbito visual y auditivo, generarían un alto grado de confusión en el público consumidor con respecto al

signo marcario inscrito, ya que este podría pensar que **LUNOX** es una variación de la marca inscrita **LUVOX**, y por ende, podría asociar que los signos bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial, debido a la semejanza existente entre los signos en disputa, aunado a que los productos son de una misma naturaleza.

En virtud del análisis realizado este Tribunal considera que efectivamente el signo propuesto en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **EUROFARMA GUATEMALA, S.A.**, generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, propiedad de la empresa **ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG.**, dada la similitud gráfica y fonética existente entre estos, y proteger productos de una misma naturaleza “farmacéuticos”, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución final venida en alzada, la que debe confirmarse.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa apelante, sobre que el Registro de la Propiedad Intelectual estimó que la marca solicitada puede generar confusión entre los consumidores por existir el registro de la marca 83401 de la marca **LUVOX**; es correcto, por cuanto del cotejo marcario realizado es evidente la similitud gráfica y fonética entre estos, aunado a que los productos a proteger por la marca solicitada están incluidos en la marca inscrita, tal y como se razonó de previo.

Con relación al agravio que se expone, en lo concerniente a que existe un error de apreciación por parte del Registro de la Propiedad Intelectual con respecto al principio de especialidad, al equiparar dos marcas como similares encontrándose

estas protegiendo productos diferentes; no lleva razón la apelante en su alegato, porque el Registro al encontrarse frente a los signos LUNOX (solicitado) y LUVOX (inscrito), sumamente parecidos en el ámbito visual y auditivo, lo que hizo, tal y como se aprecia del contenido de la resolución impugnada, fue examinar la lista de productos de cada uno de los signos, a efecto, de determinar si los productos de los distintivos en conflicto, pueden llevar a confusión o asociación empresarial a los destinatarios de estos, concluyendo que la marca inscrita al proteger productos farmacéuticos en general, cuenta con la posibilidad de comercializar con su marca el producto a proteger por la marca solicitada, sea, un medicamento para enfermedades del sueño, los que resultan ser de una misma naturaleza, a saber, “productos farmacéuticos”. Por lo que estima este Tribunal que los productos pertenecen al mismo mercado, comparten los mismos canales de comercialización, y se venden en los mismos establecimientos, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad como lo pretende la representación de la empresa apelante, dado que existe un derecho de un tercero que lo impide.

En cuanto al agravio sobre que los canales de distribución del signo solicitado son específicos, y el consumidor al que va dirigido el producto de la marca propuesta es aquel que requiere un medicamento para las afectaciones del sueño; no lleva razón la apelante en su alegato, como se indicó líneas arriba. La marca solicitada busca proteger un medicamento para enfermedades del sueño, el cual está íntimamente enlazado con los productos farmacéuticos, y al amparar la marca inscrita dentro de su listado, entre otros, productos farmacéuticos en general, dentro de estos podría comercializar un medicamento para enfermedades del sueño, los cuales tal como se ha indicado en repetida cita se venden en los mismos establecimientos, comparten los mismos puestos de venta, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, y van dirigidos a un mismo tipo de

consumidor, siendo, que este puede asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Esta situación puede llevar a que el consumidor promedio tenga dudas razonables de la conexión entre ambos productos, lo que evidencia que, de coexistir ambos signos, el riesgo de confusión u asociación empresarial con respeto al signo marcario inscrito sería inevitable.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, y citas legales expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:38:07 horas del 22 de junio de 2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la empresa **EUROFARMA GUATEMALA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:38:07 horas del 22 de junio de 2021, la que en este acto se **confirma**. Se acoge la oposición presentada por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **LUNOX**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, la cual se deniega. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33