
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE N.º 2022-0137-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA Defenvit Q10

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-8633)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0201-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas cuarenta y siete minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Castro Coto, abogada, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número 9-0025-0731, apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-016803, sociedad costarricense, domiciliada en San José, Barrio Francisco Peralta, 100 metros sur, 100 metros este y 50 metros sur de la casa Italia, casa número 1054, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:45:53 horas del 17 de diciembre de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Laura Castro Coto, de calidades indicadas y en representación de la empresa **NEWPORT**

PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica **Defenvit Q10**, en clase 5 para proteger y distinguir: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungidas, herbicidas.

Mediante resolución dictada a las 11:45:53 horas del 17 de diciembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de la marca **Defenvit Q10** por derecho de terceros y por resultar engañoso con relación a los productos, lo anterior de conformidad con los artículos 8 inciso a y b y 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, respectivamente.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Laura Castro Coto, representante de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, presentó recurso de apelación mediante escrito presentado el 7 de enero de 2022 y en sus agravios ante la audiencia concedida por este Tribunal indicó lo siguiente:

1. El Registro de Propiedad Intelectual deniega parcialmente la solicitud por derecho de terceros y en el mercado se encuentran registradas un sin número de marcas que repiten la raíz genérica o muchas veces la identidad se traslada a compartir las desinencias. Desde el punto de vista gráfico, ambas marcas comparten la raíz "DEFEN" pero el resto del término de cada una es muy distinto (VITE // VIT Q10) por lo que no existe posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Es muy común en productos farmacéuticos y otros de la clase 5 que las denominaciones se confeccionen utilizando elementos de uso general relativos

a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o que contenga prefijos o sufijos similares por lo que la distintividad de los signos debe buscarse en los elementos diferentes que los integran y debe realizarse un análisis global de los términos.

2. La jurisprudencia y la doctrina consideran que un radical común con su uso y aplicación deviene en un término de uso común, no puede ser apropiado por ninguna persona y dichas partículas no pueden ser impedidas de registro y menos aun cuando están acompañadas de expresiones que contienen distintividad que les provee vida propia como es el caso de DEFENVIT Q10.

3. Su representada no ha tratado de tomar ventaja o violentar derechos de terceros para crear una competencia desleal.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

- a. Marca de fábrica y comercio “**DEFENVITE**” registro 297097, inscrita el 22 de junio de 2021, vigente hasta el 22 de junio de 2031; para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos y medicamentos para uso humano. Titular: Damiano Licensing B.V., (folio 5 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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 DEL ASUNTO. I. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.

De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas citada, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del 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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso n.º 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo. *Voto 135-2005*. Resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

Marca solicitada

Defenvit Q10

Clase 5 para proteger y distinguir: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungidas, herbicidas.

Marca inscrita

DEFENVITE

Clase 5 para proteger y distinguir productos farmacéuticos y medicamentos para uso humano.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, desde el punto de vista gráfico se determina que el signo requerido **Defenvit Q10**, es una marca denominativa, se compone de una palabra **Defenvit**, la letra **Q** y el número **10** y entre esos elementos literales y los que componen el signo registrado **DEFENVITE** existen importantes similitudes, ya que, de las 9 letras que componen el signo inscrito, 8 se encuentran en el signo solicitado, en la misma ubicación y además constituye la totalidad de la única palabra que lo compone, en definitiva a primera vista destaca esa palabra, en el conjunto de la marca solicitada y al ser idénticas a las primeras 8 letras de las 9 que componen

la inscrita, podrían ser confundibles. La letra **Q** y el número **10** que se encuentran después de la palabra **Defenvit** en el signo solicitado no evita la posible confusión.

Desde el punto de vista fonético y al tener los signos esas grandes similitudes gráficas e identidad en las palabras que los componen, por ende, a nivel auditivo resultan igualmente similares, al grado de producir posible confusión entre sí.

En el campo ideológico, no se realiza análisis debido a ser ambos signos de fantasía.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso 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. ...", por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que los que protegería y distinguiría la marca solicitada **Defenvit Q10** y que son iguales o tienen relación con los que protege la marca inscrita, se encuentran en clase 5, en este caso para proteger y distinguir productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;

alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales. Como puede apreciarse, el signo solicitado al igual que el signo inscrito protege productos de la misma naturaleza, en clase 5, el signo inscrito **DEFENVITE**, protege y distingue, productos farmacéuticos y medicamentos para uso humano, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad ya que es claro que los signos protegen productos farmacéuticos y veterinarios.

Los productos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que, de coexistir el signo solicitado con el inscrito, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca de fábrica **Defenvit Q10** por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento.

Ahora bien, en cuanto al resto de productos que pretende proteger el signo solicitado: preparaciones para uso veterinario alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, complementos alimenticios para animales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungidas, herbicidas, avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, en cuanto a que el signo se torna engañoso, debido a que, como se señaló en esa resolución; la letra y número **Q10** que es parte del signo, es conocido como una coenzima que produce beneficios para la salud, lo que ocasiona un engaño para el consumidor que considerará que los productos: preparaciones para uso veterinario alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, complementos alimenticios para animales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungidas, herbicidas, tienen en su contenido esa coenzima **Q10**; dado lo

cual se sitúa el signo solicitado en la prohibición establecida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que procede igualmente el rechazo del signo para esos productos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Laura Castro Coto, de calidades indicadas y en representación de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:45:53 horas del 17 de diciembre de 2021, la que se confirma. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/09/2022 10:05 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/09/2022 08:37 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 06/09/2022 04:34 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/09/2022 07:52 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/09/2022 05:07 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/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

MARCA ENGAÑOSA
UP: MARCA CONFUSA
SIGNO CONFUSO
TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.29