
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0339-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA “FLACORT-D”

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-11364

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0423-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Laura Castro Coto, cédula de identidad 9-0025-0731, vecina de Heredia, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-016803, domiciliada en Barrio Francisco Peralta, 100 metros sur, 100 metros este y 50 metros sur de la Casa Italia, casa No. 1054, San José, en contra de la resolución final dictada a las 14:31:22 horas del 17 de mayo de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de setiembre de 2021 la abogada Laura Castro Coto, de calidades conocidas y en su condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **FLACORT-D**, para proteger y distinguir en **clase 5** internacional: 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, fungicidas, herbicidas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 14:31:22 horas del 17 de mayo de 2022, denegó parcialmente la inscripción de la marca de fábrica FLACORT-D, por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), para los siguientes productos: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, no existiendo objeción en relación a los demás productos solicitados en la misma clase, **sean 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, fungicidas, herbicidas.**

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., apeló y otorgada la audiencia de reglamento, manifestó los siguientes agravios:

1. El signo pretendido FLACORT-D se compone de la raíz CORT contenido en la marca inscrita FLUCORT, a pesar de ello, los distintivos marcarios fonéticamente son disímiles, al componerse la marca solicitada en su inicio por la partícula FLA que posee la vocal A, la cual genera una pronunciación muy fuerte y produce disimilitud en su pronunciación, aunado a esto al finalizar con la letra D, su pronunciación es distinta al oído del consumidor; en cuanto a la marca inscrita DEFLACORT y el signo solicitado FLACORT-D, fonética y gramaticalmente son completamente distintos.

2. Respecto a los productos solicitados estos son muy específicos y por el tipo de uso se diferencian claramente de los protegidos por las marcas registradas, por ende los distintivos marcarios no colocan en peligro la salud pública, además los productos no se encontrarán exhibidos al consumidor de forma conjunta al momento de que realice su acto de elección.
3. La jurisprudencia y doctrina en repetidas ocasiones ha indicado que un término de uso común no es de apropiación por una persona, por tanto no se puede impedir el registro de otros signos que posean estos términos y muchos menos cuando se acompañan de locuciones que poseen distintividad, como sucede en el presente caso con la marca solicitada FLACORT-D, sin dejar de lado que el titular de un distintivo marcario compuesto por términos de uso común, esta informado que su signo podrá convivir con otros registros anteriores o futuros conformados por ese tipo de vocablos y que repiten una raíz genérica idéntica o prefijos o sufijos idénticos, los cuales tampoco comprometen ni ponen en riesgo la salud pública.
4. En lo concerniente al uso del término genérico CORT, existen un sin números de signos inscritos entre los cuales se destacan: FLUCORT, INFLACOR, DEFLACORT, por lo cual la marca pretendida FLACORT-D, puede perfectamente participar en el mercado con todos estos similares sin problema alguno.

Solicita se revoque la resolución apelada y se autorice continuar con el trámite de inscripción de la marca FLACORT-D.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. Marca de servicios **FLUCORT**, registro 147814, inscrita el 4 de junio de 2004, vigente hasta el 4 de junio de 2024, titular PROCAPS S.A., protege en **clase 5** internacional: colirio, pomadas, cremas, lociones, gotas y todo tipo de productos y presentaciones medicinales para el tratamiento de los ojos, preparaciones oftálmicas,

preparaciones antisépticas, anestésicas, bacteriostáticas y microbicidas farmacéuticas y veterinarias (folios 5 al 6 del expediente principal).

2. Marca de fábrica y comercio **DEFLACORT**, registro 259325, inscrita el 2 de febrero de 2017, vigente hasta el 2 de febrero de 2027, titular ECOPHARMED S.A., protege en clase 5 internacional: producto farmacéutico, categoría farmacológica corticosteroide. (folios 7 y 7 vuelto del expediente de origen).

TERCERO. 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 DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca 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 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 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 estos, 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.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, 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, 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.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se analiza el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, se efectúa el cotejo entre el signo solicitado y los signos inscritos desde el contexto gráfico, fonético e ideológico.

SIGNO SOLICITADO

FLACORT-D

CLASE 5

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, fungicidas, herbicidas.

SIGNOS REGISTRADOS

FLUCORT

CLASE 5

Colirio, pomadas, cremas, lociones, gotas y todo tipo de productos y presentaciones medicinales para el tratamiento de los ojos, preparaciones oftálmicas, preparaciones antisépticas, anestésicas, bacteriostáticas y microbicidas farmacéuticas y veterinarias.

DEFLACORT

CLASE 5

Producto farmacéutico, categoría farmacológica corticosteroide.

Desde una visión en conjunto, analizando el signo solicitado FLACORT-D, y las marcas inscritas FLUCORT y DEFLACORT, considera este Tribunal que es dable mantener el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al cotejarse los signos desde el punto de vista gráfico, son denominativos, de grafía sencilla y letras de color negro, entre la marca solicitada **FLACORT-D** y las registradas **FLUCORT** y **DEFLACORT**, comparten en su estructura gramatical la raíz **CORT**, y en relación al signo inscrito **FLUCORT**, ambos inician con las mismas letras **FL**, siendo que las letras **A** y **D** que conforman la marca solicitada no causan una diferencia significativa que las distinga; con respecto a la marca registrada **DEFLACORT**, resultan similares al compartir la partícula **FLA**, y la raíz **CORT**, lo que viene a ocasionar similitud entre los distintivos marcarios, pudiendo generar un riesgo de confusión o asociación en el consumidor y que impide su coexistencia en el mercado.

En cuanto al nivel fonético, al presentar semejanza gramatical los signos cotejados FLACORT-D, FLUCORT y DEFLACORT, se produce no solo una evidente similitud visual sino también fonética y el consumidor al momento de articular las marcas, estas presentarán analogía en su sonoridad.

En el contexto ideológico, las denominaciones que conforman el signo solicitado y los inscritos carecen de un concepto, perteneciendo a las llamadas frases o expresiones de fantasía que no tienen significado, por ende no evocan concepto alguno que las pueda asociar, por lo que resulta innecesario realizar un análisis en ese sentido.

Ahora bien, en cuanto al agravio expresado por la recurrente que los productos solicitados son muy específicos y por el tipo de uso se diferencian claramente de los protegidos por las marcas registradas; por tales razones se deben de analizar los productos a proteger en relación con los productos de las marcas inscritas.

Al respecto, este Tribunal considera que los productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, que pretende proteger el signo solicitado, se encuentran relacionados con los productos de las marca registradas, lo que podría generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo cual resulta viable limitar la lista de productos como bien fue realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual a efectos de no generar relación entre los productos que comercializan las marcas inscritas y los que se pretenden introducir al mercado mediante el signo propuesto.

En cuanto a los demás productos solicitados sean 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, fungicidas, herbicidas; determina este órgano de alzada que es viable su inscripción por no presentar relación con los productos de los signos inscritos. A pesar de existir entre los signos marcarios la similitud apuntada, conforme a la conceptualización de los artículos 89 de la Ley de marcas y 24 inciso e) de su reglamento, que disponen el contenido del principio de especialidad, al ser los productos completamente distintos y no guardar relación alguna con los productos de las marcas inscritas, pueden acceder a su registro al ser completamente disímiles y no tener ningún tipo de relación con los productos de los signos registrados, lo cual hace que no exista la posibilidad de asociación o relación entre las marcas y su origen empresarial.

Respecto a lo aludido por la recurrente al indicar que el signo pretendido FLACORT-D se compone de la raíz CORT contenido en la marca inscrita FLUCORT, a pesar de ello, los

distintivos marcarios fonéticamente son disímiles, al componerse la marca solicitada en su inicio por la partícula FLA que posee la vocal A, la cual genera una pronunciación muy fuerte y produce disimilitud en su pronunciación, aunado a esto al finalizar con la letra D, su pronunciación es distinta al oído del consumidor; y en cuanto a la marca inscrita DEFLACORT y el signo solicitado FLACORT-D, fonética y gramaticalmente son completamente distintos. Con relación a lo anterior, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De ahí que, no lleve razón la apelante en su agravio, lo cual fue exhaustivamente analizado en el cotejo fonético.

En lo referente al agravio que expone la representación de la empresa solicitante, sobre el uso del término genérico CORT, y que existen un sin número de signos inscritos entre los cuales se destacan: FLUCORT, INFLACOR, DEFLACORT, por lo cual la marca pretendida FLACORT-D, puede perfectamente participar en el mercado con todos estos similares sin problema alguno. Cabe indicar por este Tribunal que dicho agravio no es de recibo, ya que la existencia de estos registros no implica que el signo propuesto goce de distintividad y que por esta razón se deba acceder al registro, pues las inscripciones a que hace referencia la recurrente no obligan a registrar el distintivo marcario solicitado, dado que debe tenerse presente el principio de independencia marcaria, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, por lo tanto, las inscripciones mencionadas son independientes de la solicitud que se analiza en el presente caso.

Finalmente, sobre el agravio respecto a que el titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro, cabe indicar a la apelante con respecto a este alegato, que es precisamente ese elemento al que hace referencia, el cual llevó al Registro de la Propiedad Intelectual a examinar el signo solicitado frente al signo previamente inscrito, con el fin de determinar si la marca propuesta gozaba de carácter distintivo, concluyendo en su análisis que entre estos

existe similitud gráfica y fonética, criterio que comparte este órgano colegiado, por los argumentos expuestos líneas arriba.

De conformidad con las anteriores consideraciones, estima este Tribunal que ha quedado debidamente demostrado que el signo pretendido se debe rechazar para los productos relacionados con los que protegen los signos inscritos y puede coexistir registralmente con la limitación de productos realizada por el Registro de la Propiedad Intelectual. Por todo lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Castro Coto, apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., en contra de la resolución final dictada a las 14:31:22 horas del 17 de mayo de 2022, la cual 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 Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:31:22 horas del 17 de mayo de 2022, la que en este acto se **confirma** que se deniegue el trámite de inscripción de la marca “**FLACORT-D**”, en relación con los productos en clase 5 internacional: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario ; y se continúe con el trámite correspondiente para los siguientes productos de la clase 5: 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, fungicidas, herbicidas. 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 dejarán 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

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33