
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0006-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:



EUROFARMA LABORATORIOS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-6963)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0069-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas treinta y seis minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Daniela Tijerino Isaza, abogada, portadora de la cédula de identidad: 1-1808-0757, vecina de San José, apoderada especial de la empresa EUROFARMA LABORATORIOS S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil con domicilio en Rodavia Presidente Castelo Branco, 3565, Quadra GL/Lote A-Ingahi / Itapevi -SP, Brasil, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:26:30 del 4 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Sofía Paniagua Guerra, portadora de la cédula de identidad 1-1632-0626, vecina de San José, apoderada especial de EUROFARMA LABORATORIOS S.A., solicitó la marca de fábrica y de



comercio en clase 5, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico, medicamentos.

Mediante resolución dictada a las 15:26:30 del 4 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar el signo solicitado por derecho de terceros, debido a la existencia de las marcas inscritas en clase 5: **MOMETA**, para proteger y distinguir producto farmacéutico de uso humano; y **MOMETA RAVEN**, para proteger producto farmacéutico para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica. El Registro consideró que las marcas tienen similitud gráfica y fonética y protegen los mismos productos por lo que existe riesgo de confusión; lo anterior fundamentado en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa EUROFARMA LABORATORIOS S.A., presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. En la clase para la cual fue solicitada la marca MMOMENTA, busca proteger la venta de insumos médicos así como productos pero dentro de la categoría de medicamentos genéricos, los cuales contendrían la marca indicada y el principio activo en la etiqueta, mientras que los productos protegidos por el titular RAVEN LABORATORIOS bajo la marca MOMETA, están diseñados para el alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis corticosusceptibles, como psoriasis y dermatitis atópica, convirtiéndolos en productos para tratamientos específicos.
2. No existe posibilidad de confundir, los medicamentos genéricos cuentan con vías de distribución distinta.

3. La marca solicitada cuenta con un diseño específico que incluye una M con grafía diferenciadora en color blanco que permite diferenciarla de los signos inscritos que solo son denominativos.

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, propiedad de LABORATORIO RAVEN S.A.:

1. Marca de fábrica **MOMETA**, registro 119387, para proteger y distinguir en clase 5: producto farmacéutico de uso humano. Inscrita el 30 de marzo de 2000, vigente hasta el 30 de marzo de 2030 (folios 26 y 27 del expediente principal).
2. Marca de fábrica **MOMETA RAVEN**, registro 116057, para proteger y distinguir en clase 5: producto farmacéutico para uso humano cualquier forma y/o presentación farmacéutica. Inscrita el 14 de setiembre de 1999, vigente hasta el 14 de setiembre de 2029 (folios 28 y 29 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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión 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, 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.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos y que pueden ser 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 los registrados, 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;

[...]

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

<u>Marca solicitada</u>	<u>Marcas inscritas</u>	
 <p>Clase <u>5</u>: productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico, medicamentos.</p>	<p>MOMETA</p> <p>Clase <u>5</u>: producto farmacéutico de uso humano.</p>	<p>MOMETA RAVEN</p> <p>Clase <u>5</u>: producto farmacéutico para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica.</p>

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de la empresa apelante EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A., se determina que, desde el punto de vista gráfico, el signo requerido



es un signo mixto que se compone de una letra M con grafía especial y la palabra: “**momenta**”, en letras de color blanco ubicadas dentro de un rectángulo de fondo verde oscuro. Los signos inscritos son denominativos, compuestos, en el primer caso, por la palabra “**MOMETA**” y el segundo signo inscrito, por las palabras “**MOMETA RAVEN**”.

Contrario a lo alegado por el apelante, los signos son prácticamente iguales en cuanto al elemento preponderante que es la palabra “**MOMETA**”, las únicas diferencias del signo solicitado con las inscritas, es que incluye la letra “**n**”, después de las sílabas “**mome**” y que presenta un diseño; sin embargo, esas diferencias no son lo suficientemente fuertes para que sea distintiva y no cause riesgo de confusión y asociación empresarial, pues tanto a nivel gráfico como fonético, tienen esas similitudes en cuanto a las sílabas que componen el conjunto. Las 6 letras que componen el elemento preponderante de los signos inscritos (MOMETA) están incluidas en el signo solicitado y en el mismo orden, por tanto, existe similitud gráfica y fonética. En el campo ideológico, ambos signos son de fantasía por lo que no se realiza análisis en este aspecto.


Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse; los signos podrían ser confundibles dada la similitud fonética y gráfica, en torno a las palabras que contienen los signos.

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 establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, 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 se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Vista la lista de productos de las marcas en cotejo, se observa que todos son en

clase 5; los solicitados con la marca pedida  son productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico, medicamentos; en el tanto las marcas inscritas: **MOMETA**, producto farmacéutico de uso humano y **MOMETA RAVEN**, producto farmacéutico para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica.

En este punto avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de primera instancia, al no permitir la inscripción del signo, puesto que los productos que se pretende proteger con la marca pedida son los mismos que protegen las marcas inscritas; contrario a lo que indica la apelante, estos 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 que se comercializan; por lo que, de coexistir el signo solicitado con las inscritas, existiría riesgo de confusión y asociación



empresarial, por ello no es admisible la marca solicitada **M momenta** en aplicación de los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y 24 incisos c) y e) de su Reglamento; los signos no pueden coexistir en el mercado, por lo que conforme el análisis realizado no procede la aplicación del principio de especialidad **marcaria**. Además, los signos están inscritos para productos farmacéuticos para uso humano, no de la forma específica que señala la apelante

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, pues el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad y que le permita coexistir registralmente con los signos inscritos; existe riesgo de confusión en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa EUROFARMA LABORATORIOS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:26:30 del 4 de noviembre de 2022, la que se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



de comercio **M momenta** en aplicación de los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Daniela Tijerino Isaza, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa EUROFARMA LABORATORIOS S.A., contra la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:26:30 del 4 de noviembre de 2022, la que **se confirma**, para que se deniegue la inscripción del signo solicitado. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33