
RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2023-0009-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
EUROFARMA LABORATORIOS, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-6962
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0082-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas catorce minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Sofía Paniagua Guerra, cédula de identidad 1-1632-0626, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **EUROFARMA LABORATORIOS, S.A.**, 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:30 horas del 28 de octubre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Paniagua Guerra, en su condición indicada, solicitó la inscripción del signo



como marca de servicios para distinguir en clase 35 comercialización de productos médicos y farmacéuticos.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar el signo solicitado por derecho de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de EUROFARMA LABORATORIOS, S.A., presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. La marca MMOMENTA en clase 35 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 especial en color verde, que permite diferenciarla de los signos inscritos, que solo son denominativos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes marcas de fábrica, propiedad de LABORATORIO RAVEN, S.A.:

1. **MOMETA**, registro 119387, para distinguir en clase 5 producto farmacéutico de uso humano, vigente hasta el 30 de marzo de 2030 (folios 24 y 25 expediente principal).
2. **MOMETA RAVEN**, registro 116057, para distinguir en clase 5 producto farmacéutico para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica, vigente hasta el 14 de setiembre de 2029 (folios 26 y 27 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. 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 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 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.

[...]

Para corroborar si existe o no riesgo de confusión, 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>	
 <u>Clase 35:</u> comercialización de productos médicos y farmacéuticos	<p style="text-align: center;">MOMETA</p> <u>Clase 5:</u> producto farmacéutico de uso humano	<p style="text-align: center;">MOMETA RAVEN</p> <u>Clase 5:</u> producto farmacéutico para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica

De conformidad con el cotejo realizado, y valorando los agravios de la representación de la empresa apelante, se determina que, desde el punto de vista

gráfico, el signo solicitado  es un signo mixto que se compone de una letra M con grafía especial de color verde claro y al lado derecho se encuentra la palabra: “**momenta**” escrita en letras de color gris. Los signos inscritos son denominativos, compuestos, en el primer caso, por la palabra “**MOMETA**”, y el

segundo signo inscrito por las palabras “**MOMETA RAVEN**”, ambos signos se encuentran escritos en una tipografía sencilla, de color negro.

Contrario a lo alegado por el apelante, los signos son altamente similares en cuanto al elemento preponderante, que son las palabras “**MOMETA**” y “**MMOMENTA**”, las únicas diferencias 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 se procede analizar si los servicios y productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

En el contexto de lo anterior, se observa que la marca solicitada protege la comercialización de productos médicos y farmacéuticos, en clase 35 de la nomenclatura internacional, y las marcas inscritas, registro **119387**, protege

producto farmacéutico de uso humano y el registro **116057**, protege productos farmacéuticos para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica, ambas en clases 5 de la nomenclatura internacional.

En este punto avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de primera instancia, al no permitir la inscripción del signo propuesto, porque los productos farmacéuticos que amparan los signos inscritos pueden perfectamente ser comercializados por la marca a registrar, dado que los servicios que esta pretende proteger van dirigidos al campo farmacéutico, por ende, pertenecen al mismo mercado y pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución y puestos de venta, de ahí que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios y productos que se comercializan; por lo que, de coexistir el signo solicitado con los inscritos, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, por ello no procede la aplicación del principio de especialidad marcaria. Además, los signos están inscritos para productos farmacéuticos para uso humano, no de forma específica como lo señala la apelante.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Sofía Paniagua Guerra representando a **EUROFARMA LABORATORIOS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:30 horas del 28 de octubre de 2022, la que en este acto se confirma. 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 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

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/CMCH/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPT DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33