

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0132-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS
“AMARIN”

AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-9620)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0211-2023

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, abogado, cédula de identidad 1-0415-1184, apoderado especial de la empresa **AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Irlanda con domicilio en Spaces South Docklands, Block C, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 Irlanda D02VK60, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:28:45 horas del 26 de enero de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Harry Zurcher Blen, en representación de **AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la inscripción de la marca de comercio y servicios “**AMARIN**”, para proteger y distinguir en clase 5: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares; en clase 42:

desarrollo de preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares; servicios de desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares; y en clase 44: consulta médica y farmacéutica para el tratamiento de afecciones cardiovasculares.

Ante ello, mediante resolución de las 11:28:45 horas del 26 de enero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada por derechos de terceros, debido al registro del signo “**AMARYL**”, que distingue en clase 5: productos farmacéuticos; por lo que el pedido incurre en las prohibiciones del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, el señor Harry Zurcher Blen apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Solicita la limitación de las listas de productos y servicios para que al final de cada una de ellas se lea que ninguno de los productos o servicios mencionados tienen relación con el tratamiento de la diabetes.” Con la limitación solicitada que no existirá posibilidad de confusión alguna en los consumidores.
2. Una búsqueda en Internet revela que el término preponderante está ligado a una denominación común farmacéutica por lo que las terminaciones IN e YL marcan la diferencia. El consumidor de preparaciones farmacéuticas es selectivo.
3. No es procedente que el Registro analice en conjunto las clases 5, 42 y 44 pues se solicitó la división de la solicitud.
4. La marca solicitada pretende proteger y distinguir productos cardiovasculares, excluyendo tratamientos a la diabetes; mientras una simple búsqueda en Internet revela que la marca inscrita protege y distingue productos antidiabéticos, por lo es claro que no van dirigidas al mismo sector. Según el principio de especialidad, es posible la existencia y convivencia de signos distintivos idénticos o semejantes para

distinguir productos distintos y de distinto titular

Solicitó revocar la resolución recurrida y continuar con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 encuentra inscrita a nombre de la empresa **SANOFI AVENTIS DEUSTSCHLAND GMBH** la marca: “**AMARYL**”, registro 82014, inscrita el 20 de enero 1993 y vigente hasta el 20 de enero 2033, para proteger en clase 5: productos farmacéuticos.

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. A folio 43, en el último párrafo de la resolución recurrida, se observa una redacción totalmente contradictoria, con falta de claridad e incomprensible, pues el registrador indicó que “visualmente existe una diferencia entre el signo solicitado y la marca de comercio registrada...”, y seguido indicó que hay igualdad por coincidir en la palabra AMARIN, lo cual es incorrecto; también señaló que el consumidor podría pensar que una marca es denominativa y la otra con diseño, pero en este caso ambas son denominativas y finalmente señaló que la marca registrada es en clase 5, 42 y 44 pero en realidad es solo en clase 5.

A folio 44 mencionó que la marca solicitada está contenida en la registrada, lo cual también es incorrecto e indicó que los signos comparten un sonido similar e idéntico pero estos adjetivos de ninguna manera significan lo mismo.

En el folio 45, párrafo tercero, el registrador indicó que el signo registrado protege “prendas de vestir”, productos que son totalmente ajenos al expediente en estudio.

Además, a folio 47 mencionó que la marca solicitada es en clase 3 dato que es incorrecto pues se pidió en clase 5, 42 y 44.

Pese a todos los errores encontrados, analizado el acto administrativo de primera instancia en su totalidad se puede determinar que se trata de errores materiales que no afectan el fondo de la resolución pues no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear; no obstante, se llama la atención al Registro de origen para que emita resoluciones claras y con datos correctos en atención al respeto que debe la Administración a sus administrados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. 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, configurándose tal prohibición, en el presente caso, conforme a los incisos a y b, que indican:

- 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.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

Para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos, es necesario compararlos gráfica, fonética e ideológicamente y en atención a los listados de productos o servicios que pretenden proteger. Las marcas para cotejar son:

Signo solicitado

AMARIN

Clase 5: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares;

Clase 42: desarrollo de preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares; servicios de desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares;

Clase 44: consulta médica y farmacéutica para el tratamiento de afecciones cardiovasculares.

Signo registrado

AMARYL

Clase 5: Productos farmacéuticos.

Desde el punto de vista gráfico y fonético no se requiere mayor esfuerzo para determinar que los signos enfrentados presentan más semejanzas que diferencias,

coinciden visualmente en cuatro letras de su conformación **AMAR** y fonéticamente las letras **Y** e **I** se perciben de la misma forma, su entonación es idéntica, por lo tanto, tales similitudes pueden crear confusión para el consumidor en lo que respecta a los productos relacionados o idénticos, tal como se indicará seguidamente.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas indica 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 por otro lado, 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.

La marca solicitada distingue en clase 5: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, productos que se encuentran totalmente relacionados con los productos farmacéuticos distinguidos por la marca registrada; en ese sentido, existe un latente riesgo de confusión para los consumidores finales, sobre todo porque se trata de productos que se solicitan de manera verbal en las farmacias y eso aumenta la posibilidad de errar a la hora de requerirlos pues su pronunciación es muy similar.

En cuanto a los agravios presentados, la limitación pedida por el apelante no procede en esta etapa procesal. Pese a que lo gestionó ante el Registro de origen y aportó el pago de las tasas correspondientes, el *a quo* indicó en la resolución venida en alzada, que no aceptaba tal limitación puesto que la objeción se refirió a todas las clases solicitadas; por eso mismo el Registro de la Propiedad Intelectual analizó en conjunto la marca solicitada en las clases 5, 42 y 44.

Por otra parte, el apelante no demostró que el término AMAR sea un radical genérico o de uso común, para realizar el cotejo únicamente con las terminaciones IN vs YL, según lo establece el inciso b) del artículo 24 del Reglamento de la ley de marcas; pero en todo caso, tal como se indicó, no existen suficientes diferencias en tales terminaciones, lo que impide la coexistencia de los signos.

Respecto a que una simple búsqueda en Internet revela que la marca inscrita protege y distingue productos antidiabéticos, no es posible para este órgano aceptar este agravio pues la publicidad registral señala que la marca está inscrita para productos farmacéuticos en general.

No obstante, considera este órgano de alzada que sí es posible aplicar el principio de especialidad para los servicios que distingue la marca solicitada en clases 42 y 44, pues a criterio de este Tribunal ellos se prestan de forma muy distinta a la venta directa de un producto farmacéutico, por lo que no se prevé riesgo de confusión alguno para el consumidor final y en ese sentido la marca solicitada puede coexistir en el mercado con la marca registrada para los servicios de: desarrollo de preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares; servicios de desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares; consulta médica y farmacéutica para el tratamiento de afecciones cardiovasculares.

De conformidad con las anteriores consideraciones se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por Harry Zurcher Blen, apoderado especial de **AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:28:45 horas del 26 de enero de 2023, la cual se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca “**AMARIN**” para los servicios de las clases 42 y 44; se confirma el rechazo del signo en clase 5.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación planteado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de **AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:28:45 horas del 26 de enero de 2023, la cual **se revoca parcialmente** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **AMARIN** para los servicios de las clases 42 y 44; se confirma el rechazo del signo en clase 5. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/06/2023 04:59 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 08:26 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 09:41 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 19/06/2023 06:28 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 09:23 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/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