
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0324-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

PrimaSure

PHARMALYS LABORATORIES S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-8636)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0408-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **PHARMALYS LABORATORIES S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Schochenmuhlestrasse 2, 6340 Baar, Suiza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:39 horas del 18 de mayo de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de octubre de 2022 la señora Marianella Arias Chacón, en su condición indicada solicitó la inscripción de la marca

de fábrica y comercio **PrimaSure**, para proteger y distinguir productos en las **clases 5 y 29** de la nomenclatura internacional (folio 1 a 8 del expediente principal).

Luego de publicado el aviso de ley y dentro del plazo otorgado, mediante escrito 21/2022-018038 del 23 de diciembre de 2022, el abogado Luis Diego Castro Chavarría, apoderado especial de la compañía **ABBOTT LABORATORIES**, interpuso oposición en contra de la solicitud presentada y manifestó que su representada es titular de la marca PEDIASURE registro **71380**, que protege



productos en **clase 5**; y registro **266683**, también en **clase 5** y en **clase 29**. Indicó que las marcas son casi idénticas, lo que puede generar un alto riesgo de confusión para los consumidores, pues la solicitada pretende proteger los mismos productos o relacionados (folio 13 a 19 del expediente principal).

Mediante resolución de las 13:57:39 horas del 18 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual acogió la oposición presentada y denegó la marca solicitada al determinar que la marca incurre en la inadmisibilidad establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), pues el signo propuesto no contiene elementos que le permitan al usuario la individualización del producto respecto de su origen empresarial, por lo que no posible su coexistencia con los signos registrados (folio 39 a 47 del expediente principal)

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía **PHARMALYS LABORATORIES S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y expuso como agravios lo siguiente:

1. El Registro realizó un análisis muy rápido de la marca que su representada desea inscribir sin tomar en cuenta los elementos característicos y las diferencias existentes con respecto a los productos.
2. El Registro, no tomó en cuenta que el término "sure" es un término generalizado y de uso común, tanto para la clase 5, como para la 29 pues existen más de 25 marcas inscritas que utilizan ese término sin ningún problema, por lo tanto, puede ser usado por cualquiera en una marca y cuando contenga otros elementos que lo diferencien. Adjuntó un listado, obtenido el 10 de abril de 2023, a las 8:20 horas de la base de datos TM View (www.tmdn.org, marcas inscritas ante el Registro de la Propiedad Intelectual en clases 5 y 29 que incluyen el término "sure" (folio 23 a 27 del legajo de apelación).
3. Entre la marca de su representada y la inscrita existen suficientes diferencias que le permiten su coexistencia registral a nivel gráfico, fonético e ideológico, puesto que a la vista son distintas, los sonidos son diferentes, así como las ideas que producen.
4. La marca de esta oposición es una marca débil pues se trata de una expresión de uso común; el término "pedia" hace referencia a niños.
5. La marca PEDIASURE, a pesar de dar ciertas características de los productos que identifica, de ninguna manera permite distinguir el origen empresarial de estos.
6. En resolución 1892-2023/CSD-INDECOPI, en un caso similar, donde Abbot Laboratories, se opuso a la solicitud de registro de esta misma marca de su representada, se determinó que los signos no se parecen, y por ello pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin producir confusión entre los consumidores.

7. El Registro y el oponente han aplicado un análisis parcial y no global de la marca de su representada, olvidándose totalmente de los lineamientos dictados por la jurisprudencia nacional e internacional, por lo que, es imposible que se dé la confusión; vistos en su conjunto, cada distintivo tiene elementos diferenciadores entre sí que permiten su coexistencia registral.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser que la compañía **ABBOTT LABORATORIES**, es titular de los siguientes signos marcarios:

- i. Marca de fábrica y comercio **PEDIASURE** registro 71380 inscrita el 16 de enero de 1990 y vigente hasta el 16 de enero de 2030. protege y distingue en **clase 5**: preparaciones pediátricas nutritivas (folio 37 del expediente principal).



- ii. Marca de fábrica y comercio: registro 266683, inscrita el 2 de noviembre de 2017 y vigente hasta el 2 de noviembre de 2027; protege y distingue en **clase 5**: sustancias dietéticas adaptadas para uso médico para niños; preparaciones pediátricas nutritivas; suplementos dietéticos y nutricionales para niños; y en **clase 29**: preparaciones de leche en polvo; leche y productos de leche para niños (folio 38 del expediente principal).

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. La Ley de marcas y su Reglamento, establecen que 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, en lo que es de interés para este caso, conforme a sus incisos a) y b):

- 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 éstos, 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.

Desde 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, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas 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 hubiera 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 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. 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.

En atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Los signos por cotejar son los siguientes:

Marca solicitada

PrimaSure

Clase 5: preparaciones farmacéuticas, médicas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas.

Clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche, queso, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; preparaciones de leche en polvo; aceites y grasas para alimentos.

Marcas registradas

PEDIASURE

Clase 5: preparaciones pediátricas nutritivas.

Clase 5: sustancias dietéticas adaptadas para uso médico para niños; preparaciones pediátricas nutritivas; suplementos dietéticos y nutricionales para niños.

Clase 29: preparaciones de leche en polvo; leche y productos de leche para niños.



Analizados los signos contrapuestos, se observa que la marca solicitada **PrimaSure** es denominativa; está conformada por dos palabras claramente identificables debido a la letra mayúscula al inicio de la segunda (Sure), en total se compone de 9 letras de color negro, sin tipografía especial, pero se destacan las letras **P** y **S** las cuales se encuentran en mayúscula. Por su parte, la marca inscrita **PEDIASURE**, también es un signo marcario denominativo, conformado por una palabra de 9 letras de color negro, sin grafía especial y todas las letras se encuentran en mayúscula;



además, el signo

es mixto, está compuesto por la palabra

PediaSure sin tipografía especial y en letras de color blanco, utilizando las letras **P** y **S** en mayúscula, además de un diseño de un vaso con una bebida y tres figuras de niños de diferente tamaño que representan el crecimiento humano, todo estos elementos figurativos dentro de una figura rectangular formada por tres franjas de color morado, anaranjado y blanco.

Tomando en consideración tales elementos y de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de marcas, el cual establece que las semejanzas entre los signos tienen mayor peso que las diferencias, al analizar los signos objetados es posible determinar lo siguiente: en cuanto a la similitud gráfica, si bien es cierto la marca solicitada se encuentra conformada por las palabras **PrimaSure**, en contraposición con las marcas inscritas que se componen de la denominación **PEDIASURE** / **PediaSure**, conforme se desprende de su estructura gramatical las denominaciones comparten de manera íntegra 6 de las 9 letras que las componen: **P** y **aSure**, la única diferencia está en los caracteres **edi** y **rim** tal y como se logra observar. Sin embargo, estos elementos a golpe de vista no le proporcionan mayor grado de distintividad al signo marcario pedido con relación a la marca inscrita, dado que precisamente los elementos que comparten en común son los que el consumidor va a percibir de manera directa, de ahí que, pueda generar confusión respecto de las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Desde el punto de vista fonético se puede colegir que las marcas **PrimaSure** y **PEDIASURE** / **PediaSure** tienen un impacto sonoro semejante en el empleo de los aditamentos **P** y **aSure**, por lo que, el contenido sonoro de los elementos **edi** y **rim** no le proporcionan un alto grado de distintividad; si bien contempla un cierto grado de diferencia este es casi imperceptibles para el consumidor y lo único que induce es a redireccionar la marca y su atención a los productos que protege y comercializar la compañía titular de los registros inscritos y de esa manera será

percibido por el consumidor quien ante tal semejanza auditiva podría considerar que los productos son de un mismo origen empresarial, cuando en la realidad no lo son.

En el campo ideológico, las palabras **PrimaSure** del signo solicitado y **PEDIASURE** / **PediaSure** de las marcas inscritas, no cuentan con significado alguno, por tanto, se trata de términos de fantasía y no es posible realizar tal análisis.

Ahora bien, realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, dispone:

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:

[...]

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;

[...].

Las reglas establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consiste en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

En el presente caso, una vez realizado el cotejo de productos líneas arriba es posible determinar que los productos que se pretende proteger con la marca propuesta **PrimaSure** en las clases 5 y 29 de la nomenclatura internacional, son idénticos a los que protege la marca inscrita, específicamente respecto de sustancias dietéticas, suplementos dietéticos, preparaciones en leche en polvo, los demás productos, por su naturaleza, se encuentran relacionados, situación que podría provocar que el destinatario final o consumidor los confunda o piense que tienen un mismo origen empresarial, situación que es precisamente lo que la legislación marcaria trata de evitar: impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, tal como sucede en el presente caso.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que la marca propuesta **PrimaSure** no cuenta con la carga distintiva necesaria para concederle protección registral; ante la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial con los signos marcarios inscritos, conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, por ello debe denegarse el signo pedido por **PHARMALYS LABORATORIES S.A.**

Con relación al agravio que plantea la apelante, de que existen más de 25 marcas inscritas en clases 5 y 29 a nombre de otros titulares que también incluyen el término “sure”, se debe señalar que el hecho de que existan signos inscritos con elementos iguales o semejantes no es una base o parámetro que tenga el Registro de la Propiedad Intelectual para inscribir, por cuanto, todo signo marcario que ingresa a la corriente registral debe ser valorado y analizado de manera independiente por el operador jurídico, conforme a su propia naturaleza y fin; en apego al principio de independencia marcaria, el registrador debe verificar si la solicitud propuesta cumple con los requisitos establecidos en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas. Razón por la cual el argumento expuesto en ese sentido no es procedente, aunado a que

el operador jurídico debe proceder conforme al principio de legalidad en la esfera de sus funciones, tal y como de esa manera lo disponen los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.

En cuanto al argumento de que el término "sure" es de uso común, cabe indicar que en el presente análisis tanto el Registro de instancia como este Tribunal de alzada, determinaron las semejanzas gráficas y fonéticas contenidas en los signos, por lo que tal argumento no es de recibo.

Por otra parte, en cuanto a la resolución emitida por el INDECOPI de Perú, cabe destacar que el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece de manera clara y precisa el contenido de la protección de marcas bajo el principio de territorialidad:

Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. 2) [...]. 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

En este sentido, el hecho de que en Perú, la marca bajo análisis obtuviera protección registral, no es un hecho que determine o sea trascendental para la inscripción de la marca en Costa Rica, puesto que todo signo que ingresa a la corriente registral debe ser analizado conforme al contenido del artículo 7 y 8 de la Ley de marcas, en apego al principio de territorialidad. En consecuencia, sus argumentaciones en tal sentido no son de recibo.

Finalmente, los demás argumentos traídos a colación ya fueron debidamente abordados en el análisis de fondo de esta resolución.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:39 horas del 18 de mayo de 2023, la que se debe confirmar, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio propuesta.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía **PHARMALYS LABORATORIES S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:39 horas del 18 de mayo de 2023, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PrimaSure** en clases 5 y 29 internacional. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/OSRS/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