



RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2024-0228-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE

SERVICIOS 

GLOBAL FARMA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-2168)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0263-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con tres minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

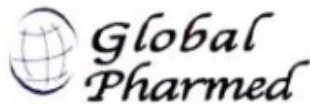
Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, cédula de identidad 1-1331-0636 vecino de San José, en su condición de apoderado especial de GLOBAL FARMA S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en 5 avenida 16-62, Edificio Platina nivel 5, zona 10 ciudad de Guatemala 01010, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:30 horas del 2 de abril de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de marzo de 2023, la abogada Shirley Margarita Salazar Calderón, cédula de identidad 2-0659-0588, vecina de Alajuela, Desamparados, en su condición de apoderada especial de la compañía GLOBAL PHARMED INT SA., cédula jurídica 3-101-336566, con domicilio en San José, Pavas, de la sala de Exhibición de Euromobilia, 75 metros, norte edificio Marquee. San José, Costa Rica, solicitó la marca de



servicios en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: servicio dedicado a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos y veterinarios.

Luego mediante documento adicional 2023/006031 del 17 de mayo de 2023, la representante de la compañía solicitante GLOBAL PHARMED INT SA., pide se modifiquen los servicios solicitados de la clase 35 a la siguiente descripción: “Gestión de negocios comerciales relacionados con productos farmacéuticos y veterinarios”. Además, solicita se agregue a la clase 39 solicitada, servicio de “Distribución y comercialización de productos farmacéuticos y veterinarios”. (Folio 1 a 2 y 23)

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, se apersona el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de GLOBAL FARMA, S.A., para interponer oposición a la solicitud de inscripción de



la marca de servicios en clase 35 internacional, pedida por la compañía GLOBAL PHARMED INT S.A., al indicar que



su representada es titular de la marca inscrita registro 202455, en clase 5 internacional, que protege: productos farmacéuticos. En el presente caso los signos contrapuestos tienen una clara similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que, no tienen suficientes diferencias que le permitan al consumidor distinguirlas entre ella o de su origen empresarial; además, pese a que la marca inscrita tiene un logo conformado por un triángulo color azul y en su interior se indica “GF Global Farma”, con letras color amarillo, lo cierto es que no logra alcanzar mayor distinción de la marca GF GLOBAL FARMA, inscrita a nombre de su representada. De permitirse la inscripción de la marca solicitada por parte de Global Pharmed INT SA, ante la similitud con la marca inscrita, además de la relación con los productos y servicios que se pretenden identificar generaría este efecto en el mercado de la similitud confusionista, que es precisamente lo que la doctrina marcaría pretende evitar y justamente la intención de su representada de intentar prevenir. Por ende, la solicitud de referencia debe ser rechazada. (Folio 31 a 45)

Por resolución de las 10:27:21 del 31 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, procede a dar traslado de la oposición interpuesta a la compañía solicitante GLOBAL PHARMED INT S.A., concediéndole el plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la presente notificación, para que proceda a pronunciarse al respecto y demuestre su mejor derecho, aportando al efecto las



pruebas que estime convenientes. Notificación realizada el 1 de noviembre de 2023. (Folio 68 a 72)

Mediante documento adicional 2024/000143 del 08 de enero de 2024, la representante de la compañía GLOBAL PHARMED INT S.A., señala que no existen elementos suficientes para considerar que el análisis realizado se encuentre erróneo o mal realizado; siendo que, existen elementos que son de uso común dentro del comercio, como lo es la palabra “Global”; “Farma”; “Pharmed”. Además, ambas marcas han subsistido en el mercado por décadas y esto no ha generado ningún tipo de confusión al consumidor. La marca



en clase 35 y nombre comercial, fue inscrita en Costa Rica desde el año 2009 para brindar “un servicio dedicado a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos y veterinarios”; posteriormente en el año 2010 la marca fue registrada en Costa Rica en la clase 5, para “productos farmacéuticos”, permitiendo que ambas se mantuvieran en el mercado a lo largo de 10 años, basándose dicha inscripción en el principio de especialidad marcaria. (Folio 74 a 119)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:16:30 horas del 2 de abril de 2024, procedió a declarar sin lugar la oposición interpuesta por Guillermo Rodríguez Zúñiga en su condición de apoderado especial de GLOBAL FARMA S.A., contra la solicitud de



inscripción de la marca solicitada por Shirley Margarita Salazar Calderón, en su condición de apoderada especial



de la compañía GLOBAL PHARMED INT SA., al determinarse que la solicitud del signo marcario propuesto no incurre en las prohibiciones del artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas, no habiendo motivo para denegar su inscripción. Lo anterior, al establecer que el signo propuesto a nivel gráfico y fonético cuenta con la distintividad suficiente para poder coexistir en el mercado, sin que se genere error o confusión con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial. Notificación realizada el 3 de abril de 2024. (Folio 178 a 190)

Mediante documento adicional 2024/004348 del 05 de abril de 2024, el representante de la sociedad GLOBAL FARMA S.A., interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final dictada por el Registro de instancia. Sin embargo, en dicha interposición no expresó agravios. (Folio 191 a 193)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:17:54 horas del 23 de abril de 2024, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación. (Folio 194 a 201)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, se apersona la abogada María Lupita Quintero Nassar, en su condición de apoderada especial de la compañía GLOBAL FARMA S.A., y en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. El signo solicitado es casi idéntico a la marca registrada. Si bien es cierto, la marca registrada incluye las letras GF, el elemento preponderante es la palabra Global, siendo incluso la de mayor fuerza gráfica y fonética. Además, el término Farma es de uso común y las letras GF tienen poca presencia por ser



únicamente dos; además de ser las siglas de las palabras Global y Farma.

2. El elemento distintivo de la marca solicitada es la palabra Global, ya que como bien lo señala el Registro en la resolución, el término Pharmed se traduce a farmacéutico en español, que es un término de uso común para el sector de productos farmacéuticos.
3. Ambas marcas contienen elementos gráficos, sin embargo, ninguno de estos aporta un grado de distintividad que merezca especial atención. En el caso de la marca registrada, únicamente se incluye una tipografía especial y un triángulo en color azul, que son casi imperceptibles para el consumidor. Además, la marca solicitada contiene el diseño de un globo terráqueo, el cual refuerza el significado del término Global, por lo que, el cotejo marcario de los signos se debió enfocar en los términos GLOBAL y GF.
4. El elemento distintivo de la marca solicitada son letras consonantes, hace que no exista una distinción significativa en el plano fonético, debido a que las letras que tienen mayor sonido al ser pronunciadas son las vocales.
5. Respecto al contenido ideológico las marcas tienen significados que generan la misma idea en el consumidor al compartir el término GLOBAL. Además de que el globo terráqueo refuerza la misma idea en la mente del consumidor.
6. El hecho de que los productos o servicios se encuentren en la misma clase internacional de Niza no es el único elemento para establecer la posible similitud entre los productos, debido a que existe una alta probabilidad de que el consumidor considere que su representada fabrica los medicamentos y además los vende,



a los mismos consumidores finales, sea, en farmacias, hospitales o clínicas.

7. En virtud de lo expuesto, solicita se revoque la resolución venida en alzada, y se admita la oposición interpuesta en contra de la marca GLOBAL PHARMED.

Asimismo, se apersona la abogada Shirley Salazar Calderón en su condición de apoderada de la compañía GLOBAL PHARMED INT S.A., y manifiesta que, se rechace el recurso de apelación en virtud de que el apelante no demostró los agravios suficientes para rechazar la inscripción de la marca GLOBAL PHARMED, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de marcas. Se demuestra que las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre las marcas, así como las distintas clases de registro y el historial de coexistencia pacífica, respaldan la resolución donde se aprueba la inscripción de la marca. Por otra parte, el apelante no demostró que existieran afectaciones a su marca durante el tiempo que las marcas GLOBAL PHARMED y GF GLOBAL FARMA han coexistido en el mercado por más de 15 años, sin incidentes de confusión, lo que demuestra que ambas marcas han sido capaces de operar simultáneamente sin generar confusión entre los consumidores. Por lo anterior, solicita se rechace el recurso de apelación y se continúe con el proceso de inscripción y emisión del certificado de la marca.

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 encuentran los siguientes signos distintivos inscritos:



- 1) Nombre comercial: registro **188636** en clase **49** internacional, que protege y distingue: un establecimiento comercial dedicado a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos y veterinarios, ubicado en San José, calle 36, avenida 2, edificio esquinero frente al parque María Auxiliadora, San José, Costa Rica. Inscrita el **3 de abril de 2009**, propiedad de la compañía **GLOBAL PHARMED INT S.A.** (Folio 120 y 121)



- 2) Nombre de servicios: registro **188652** en clase **35** internacional, que protege y distingue: un servicio dedicado a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos y veterinarios. Inscrita el **3 de abril de 2009** y vigencia al **3 de abril de 2019**, propiedad de la compañía **GLOBAL PHARMED INT S.A.** Marca se encuentra caduca desde el 04/10/2019. (Folio 122 y 123)



- 3) Nombre de Fábrica y comercio: registro **202455** en clase **5** internacional, que protege y distingue: productos farmacéuticos. Inscrita el **3 de agosto de 2010** y vigencia al **3 de agosto de 2030**, propiedad de la compañía **GLOBAL FARMA S.A.** (Folio 124 y 125)



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. 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 otros signos distintivos, 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.

De ahí que, entre menos aptitud distintiva posea el signo que se pretende proteger, 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, para el caso que nos ocupa conforme al inciso a) de la siguiente manera:



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.

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, 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 atenderse 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.

Por su parte, 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 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 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 a los signos inscritos.

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son los siguientes:

SIGNO DEL SOLICITANTE



En **clase 35** para proteger: gestión de negocios comerciales relacionados con productos farmacéuticos y veterinarios,

En **clase 39** para proteger un servicio de: distribución y comercialización de productos farmacéuticos y veterinarios.



SIGNO DEL Oponente



(Registro 96815)

En **clase 5** internacional, que protege: productos farmacéuticos.

Para el caso bajo estudio, nótese que los signos objetados:



del solicitante y



de la compañía oponente,

ambos corresponden a signos marcarios mixtos, sea, compuestos por una parte denominativa y un diseño; en este sentido, la marca



solicitada se conforma por un círculo que representa un globo terráqueo (mapa mundo), letras en grafía especial y de color



negro; y la marca inscrita utiliza un diseño de un triángulo en color azul, con letras tipo imprenta en color dorado (amarillo), elementos que como bien se logra apreciar le proporcionan distintiva a los signos para identificarse en el mercado; características propias de cada una que no tienen relación entre sí. Además, el signo del oponente cuenta con las letras GF en un tamaño sobresaliente que le otorga elementos diferenciadores con el signo solicitado, siendo estos elementos denominativos predominantes y que, para este Tribunal, eliminan la posibilidad de confusión gráfica con el signo pretendido.




En cuanto al nivel gráfico, si bien ambas marcas comparten en común la palabra **GLOBAL** la marca propuesta incluye la palabra **PHARMED** y la marca inscrita contempla la palabra **FARMA** palabras que a nivel visual también son diferentes, en virtud de que la marca propuesta inicia con las letras **PH** y su terminación es **ED**; en tanto la marca inscrita inicia con la dicción **F** y termina con la letra **A**, elementos que por su naturaleza son completamente diferentes a nivel gramatical, y de esa manera será percibido por el consumidor. Ello, aunado a que, como se señaló de previo, la marca inscrita también incorpora en su estructura gramatical las letras **GF** en mayor tamaño o proporción, lo que induce a que el consumidor a golpe de vista sea lo que identifique, y bajo esa condición o característica los signos se logran individualizar.

Desde el punto de vista **fonético** los signos poseen una pronunciación diferente, ya que pese a que comparten la palabra **GLOBAL** las otras frases utilizadas **PHARMED** y **FARMA** al ejercer su pronunciación de manera conjunta emiten una sonoridad distinta al oído del consumidor.

En el campo **ideológico** las denominaciones cotejadas **GF GLOBAL FARMA** y **GLOBAL PHARMED** tenemos que: según el diccionario de la Real Academia Española la palabra **GLOBAL** nos refiere: *“Tomado en conjunto, total, completo general, entero. Referente al planeta o globo terraqueo, mundial universal”*. Además, el término **FARMA** evoca al concepto de “farmacia” palabra utilizada para identificar establecimientos dedicados a la venta de productos farmacéuticos (medicamentos), y por otra parte, la elocución **PHARMED**, si bien no tiene una traducción propia, es percibida igualmente como referencia



a “farma” por la que se considera evocan ideas similares, a saber, farma global o farmaceutica global.

Sin embargo, el contenido de las letras **GF** si bien no cuenta con un contenido ideológico al ser letras del abecedario, dichos aditamentos le proporciona al registro inscrito la condición distintiva necesaria para que el consumidor la identifique en el mercado, sino que además no genera confusión con la marca propuesta, que utiliza conforme se desprende el diseño de un globo terrestre  circunstancia que las individualiza, por ende, las hace fácilmente identificables.

En consecuencia, se logra colegir que, al ser los signos en conflicto gráfica y fonéticamente diferentes, el signo propuesto tiene la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de estos signos, debido a que como fue analizado líneas arriba su conformación gramatical y diseños empleados les proporcionan la distintividad requerida.

Así las cosas, este Tribunal estima que no es necesario realizar un cotejo de servicios o giros comerciales, ya que los signos pueden ser individualizados e identificados sin generar error alguno en los consumidores a la hora de adquirir los productos o servicios en el mercado.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos y por consiguiente la marca de

fábrica y comercio



pedida por la compañía GLOBAL PHARMED, cuenta con una carga distintiva necesaria, lo que



posibilita la coexistencia registral junto con el signo marcario inscrito



propiedad de la compañía oponente GLOBAL FARMA S.A.

En cuanto a los agravios señalados por la compañía recurrente GLOBAL FARMA S.A, debemos reiterar que, del análisis y estudio realizado por este Órgano de alzada, se determinó que entre los signos contrapuestos existen diferencias a nivel gráfico y fonético que le proporcionan la distintividad necesaria al signo propuesto, para poder obtener protección registral. Ello, con motivo a que los aditamentos empleados, sea, frase, color y diseño le proporcionan la distintividad necesaria, y de esa misma manera será percibido e identificado por el consumidor; por lo que, no encuentra este Órgano de alzada razón alguna para denegar dicha inscripción. En consecuencia, sus argumentaciones no son de recibo.

Por otra parte, cabe aclarar al apelante que el hecho de que las marcas compartan la palabra GLOBAL, esa condición por sí sola no impide el registro de la solicitada, siendo que los demás elementos que la conforman les proporcionan distintividad a los signos objetados para poder coexistir registralmente.

Finalmente, cabe acotar que este tipo de marcas por su connotación se clasifican dentro de los signos marcarios débiles, por cuanto, si bien utilizan palabras genéricas y de uso común dentro de su estructura gramatical tales aditamentos no pueden ser apropiados por un solo titular, debiendo soportar los signos inscritos bajo esa condición o características que otros titulares puedan utilizar estos aditamentos en sus propuestas. De ahí que, la compañía recurrente no podría pretender tener un derecho de exclusividad sobre los elementos



genéricos que conforman su marca, y que dicha condición afecte de alguna manera su derecho inscrito. Lo anterior, aunado a que tal y como se evidencia de los registros inscritos estos han estado dentro del tráfico mercantil por más de 15 años. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía GLOBAL FARMA S.A., en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:30 horas del 2 de abril de 2024, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la representación de la compañía GLOBAL FARMA S.A., en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:30 horas del 2 de abril de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS



TNR: 00.41.26