



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0345-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO **Optamox Dúo S**

LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-3463)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0167-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y un minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **EDUARDO JOSE ZUÑIGA BRENES**, portador de la cedula de identidad número 1-1095-0656, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Complejo Logístico Farmazona S.A., boulevard Ernestos Pérez Balladares Zona Libre de Colón, Fuerte Davis, ciudad de Panamá, Panamá, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:43 horas del 19 de junio de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **EDUARDO JOSE ZUÑIGA BRENES**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **Optamox Dúo®**, para proteger y distinguir en clase 5: Agente antibiótico con amplio espectro de actividad contra los patógenos bacterianos, está indicado para el tratamiento a corto plazo de infecciones respiratorias.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:05:43 horas del 19 de junio de 2024, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, al encontrarse inscritos los signos **OFTAMOX**, **OFTAMOX UD**, **OFTAMOX D UD** y **OFTAMOX D** que distingue productos de la clase 5.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **EDUARDO JOSE ZUÑIGA BRENES**, apeló y expuso como agravios:

Se debe realizar un análisis en conjunto de los signos y no palabra por palabra como lo hace el Registro.

Los términos nominativos “OPTAMOX”, “DÚO” y “SIEGFRIED”, que además se encuentran escritos en una composición de fantasía adicionado a un diseño, forma en su conjunto la ya mencionada visión en conjunto, no pueden ser individualizados y mucho menos tomados en partes, mucho menos cuando el término SIEGFRIED hace referencia directa con la razón social de su mandante, dejando además implícito en el signo el origen empresarial de la marca y por consecuencia de los productos.

El diseño agregado a la marca solicitada la dota de distintividad para su registro.



Resulta inadmisible que un signo sea dividido en partes, y sea considerado únicamente uno de sus elementos nominativos y no considerar el diseño distintivo ni el hecho de que se trata de una marca mixta.

La teoría de la visión en conjunto afirma que la marca debe apreciarse como un todo unitario, sin descomponer cada uno de sus elementos, por lo tanto, hay que afirmar que la marca cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permite identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia y sí es susceptible de inscripción registral.

Sobre el uso de términos de uso común en farmacia. Es una práctica habitual en el ámbito farmacéutico que los signos distintivos estén compuestos por prefijos o sufijos relacionados con los principios activos que componen el producto farmacéutico a proteger, y por lo tanto, es común que las marcas registradas para productos farmacéuticos que compartan partículas de uso común, lo que no necesariamente significa que sean altamente similares en riesgo de confusión con otras marcas registradas o que sean calificativas de la naturaleza del producto.

En temas marcarios, no se permitiría entonces el uso de sufijos o prefijos comunes relacionados con los componentes de los productos farmacéuticos en la clase 5, práctica que es común.

Su representada ha solicitado específicamente la protección sobre un agente antibiótico con amplio espectro de actividad contra los patógenos bacterianos, está indicado para el tratamiento a corto plazo de infecciones respiratorias, por lo tanto el consumidor conoce y



reconoce la marca con respecto al tipo específico de producto en la rama farmacéutica que este protege y la necesidad de uso corresponde específicamente para el tratamiento del tipo de infecciones puntuales que el producto farmacéutico está destinado.

Solicita que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto y se le ordene al Registro de la Propiedad Intelectual que proceda con la inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscritas las marcas:

“OFTAMOX” propiedad de TQ BRANDS S.A., bajo el registro 268777 vigente hasta el 22/01/2028 en clase 05 para proteger: Productos farmacéuticas y medicinales de uso humano.

“OFTAMOX UD” propiedad de TQ BRANDS S.A., bajo el registro 318646 vigente hasta el 16/10/2033 en clase 05 para proteger: Productos farmacéuticos y medicinales de uso humano.

“OFTAMOX D UD” propiedad de TQ BRANDS S.A., bajo el registro 318020 vigente hasta el 28/09/2033 en clase 05 para proteger: Productos farmacéuticos y medicinales para uso humano.

“OFTAMOX D” propiedad de TQ BRANDS S.A., bajo el registro 269242 vigente hasta el 05/03/2028 en clase 05 para proteger: Productos farmacéuticos y medicinales de uso humano.

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. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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, ... 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.

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

SIGNO SOLICITADO

Optamox Dúo®



Agente antibiótico con amplio espectro de actividad contra los patógenos bacterianos, está indicado para el tratamiento a corto plazo de infecciones respiratorias.

MARCAS REGISTRADAS

OFTAMOX, OFTAMOX UD, OFTAMOX D UD y OFTAMOX D

Productos farmacéuticos y medicinales para uso humano.

En el presente caso es claro que la parte denominativa del signo solicitado **OPTAMOX DUO siegfried** presenta más semejanzas que diferencias con la denominación de los signos registrados **OFTAMOX**, **OFTAMOX UD**, **OFTAMOX D UD** y **OFTAMOX D**.

En lo que respecta a la identidad gráfica se presentan diferencias mínimas como el término **siegfried** y **el diseño**, pero el elemento preponderante es el término **OPTAMOX DUO**.

Esa identidad en la parte denominativa provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, aumentando con esto el riesgo de confusión.

Es importante mencionar que el campo fonético asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los medicamentos en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, esto aumentara la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

Ideológicamente no existe identidad debido a que se trata de términos de fantasía.



Las leves diferencias apuntadas pueden indicar que el signo no es idéntico, pero sí similar, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, que en su texto respectivamente indican: “Si el signo es idéntico o similar a una marca...registrada”, “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... registrada”

El consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y relaciona inmediatamente el término **Optamox Dúo**, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir productos relacionados como se verá.

Además, de las similitudes señaladas, 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...”, y en este caso es claro que los signos distinguen productos relacionados, la marca solicitada distingue: Agente antibiótico con amplio espectro de actividad contra los patógenos bacterianos, está indicado para el tratamiento a corto plazo de infecciones respiratorias y la marca registrada distingue **productos farmacéuticos y medicinales para uso humano**, la lista de productos de las marcas registradas abarca el producto pretendido por la marca **Optamox Dúo** debido a que es un producto farmacéutico.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el 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 precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la inscrita, por lo que no



lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y directo entre los signos cotejados por encontrarse inscritos los signos **OFTAMOX**, **OFTAMOX UD**, **OFTAMOX D UD** y **OFTAMOX D**, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **Optamox Dúo®**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Asimismo, lo manifestado por el apelante, en cuanto a que en el ámbito farmacéutico es normal que los signos se compongan de los de prefijos y sufijos, por lo que pueden coexistir registralmente, dicha afirmación no es aplicable en el caso particular, ya que las marcas comparten casi en su totalidad su parte denominativa, siendo pertinente rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **EDUARDO JOSE ZUÑIGA BRENES**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:43 horas del 19 de junio de 2024, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por el licenciado **EDUARDO JOSE ZUÑIGA BRENES**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:43 horas del 19 de junio de 2024, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.



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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33