
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0027-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “PREBISIX”

LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen acumulado con 2017-1510)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0369-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del veinte de junio del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número 1-788-621, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida de acuerdo a las leyes de Guatemala, con sede social en Zona Franca, Parque Industrial Zeta-La Unión S.A. 4ta calle 2da avenida “A” Lote 18 “A” Km 30.5, Amatitlán, Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:52:17 horas del 16 de noviembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de febrero del dos mil diecisiete, el señor **Carlos Roberto López León**, de calidades y condición dicha, solicitó la inscripción del signo “**PREBISIX**” como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir, “productos farmacéuticos, antiespasmódicos, antiflatulentos, antiasténicos, bioenergéticos, psicoestimulantes, analgésicos, antipiréticos, antianoréxicos, antiulcerosos, antialérgicos, antibacterianos, anticonvulsivantes, antidepresivos,

antidiabéticos, antidiarréicos, antieméticos, anticolinérgicos, antifatigantes y energéticos, antiparasitarios, antiinflamatorios, antirreumáticos, antitusígenos, expectorantes, mucolíticos, fluidificantes de las secreciones bronquiales, mucocinéticos, antiasmáticos, antihistamínicos, cardiovasculares, oxigenadores centrales periféricos, antimicóticos, antigripales, antiácidos, antihipertensivos, antihipertensivos diuréticos, relajantes musculares, antianémicos, hepatoprotectores, hepatorregeneradores, productos indicados en vaginosis bacteriana y profiláctica, en vaginitis, uretritis causadas por tricomonas y haemophilus vaginales, preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y desórdenes del aparato digestivo y sistema respiratorio, preparaciones medicinales y farmacéuticas para el tratamiento y/o prevención de la endocrinosis, incluyendo diabetes y sus complicaciones, y para el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico, productos dermatológicos, antibióticos, hipoglucemiantes, medicamentos para las enfermedades agudas y crónicas de las vías respiratorias, productos antivirales, vacunas en general, preparaciones farmacéuticas usadas en el tratamiento de la osteoporosis, expectorantes, quimioterapéuticas, productos anti-hiperuricémico-antigotosos, vitaminas, minerales y nutrientes, indicados en deficiencias del apetito en niños y adolescentes, delgadez, fatiga crónica, pérdida de peso, debilidad, anemias debido a deficiencias alimenticias o nutritivas, sustancias dietéticas para uso médico, antiflogísticos, medicamentos fitoterapéuticos digestivos”, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo del dos mil diecisiete, en el Diario Oficial La Gaceta número noventa y siete, noventa y ocho y noventa y nueve, y dentro del plazo conferido, el licenciado **Néstor Morera Viquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK SHARP & DOHME CORP**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de julio del 2017, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PREVISIX**” en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía **LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, alegando que cuenta con la marca inscrita

“**PREVYMIS**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, que protege “preparaciones farmacéuticas, a saber, antivirales”, desde el 27 de marzo del 2017, y que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes.

TERCERO. Mediante resolución de las 10:52:17 horas del 16 de noviembre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] se declara con lugar la oposición planteada por **Néstor Morera Víquez**, apoderado especial de **MERCK SHARP 6 DOHME CORP**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**PREBISIX**” solicitada por **CARLOS ROBERTO LÓPEZ LEÓN**, apoderado especial de **LATIN FARMA S.A.**, la cual se deniega. [...]”

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, el licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial de la compañía **LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA** interpuso recurso de apelación en contra de la resolución citada, y el Registro en resolución dictada a las 11:09:38 horas del 5 de diciembre del 2017, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **MERCK SHARP & DOHME CORP**, la marca de fábrica y comercio “**PREVYMIS**” registro número **260817**, desde el 27 de marzo del 2017, y vigente hasta el 27 de marzo del 2027, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “preparaciones farmacéuticas, principalmente antivirales”. (folio 82 y 83 del expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la compañía **LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio **PREBISIX** en clase 5 de la nomenclatura internacional. Siendo, que a dicha solicitud se opuso la empresa **MERCK SHARP & DOHME CORP**, argumentando la existencia de la marca de fábrica y comercio **PREVYMIS** registro número **260817**, y señalando que entre los signos existe similitud gráfica, fonética e ideológica. Además, que los productos protegidos por ambos signos contrastados, son productos farmacéuticos que pertenecen al mismo mercado, comparten los mismos canales de comercialización, se venden en los mismos establecimientos, y se dirigen a un mismo consumidor quien frecuenta esos comercios en busca de sus medicamentos. En virtud de esta similitud no aplica el principio de especialidad.

El Registro de la Propiedad Industrial, acogió la oposición, y deniega en clase 5 de la nomenclatura internacional, la marca solicitada, por considerar que existe similitud gráfica y fonética, y porque los productos de la marca solicitada se encuentran contenidos dentro de los productos de la marca inscrita.

La representante de la empresa opositora apela lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y dentro de sus agravios alega que **1.-** Los signos son diferentes, si bien es cierto el prefijo de ambos es **PRE**, la terminación **VYMIS** de la marca inscrita y la terminación **BISIX** de la marca inscrita y la terminación **BISIX** de la marca solicitada son notoriamente diferentes y fáciles de distinguir **VYMIS-BISIX** lo que genera que ambos signos sean diferentes y se puedan distinguir. **2.-** Las últimas sílabas de cada signo **SIX** y **MIS**, no emiten sonidos similares. **3.-** En cuanto a los productos si bien es cierto son productos farmacéuticos la marca inscrita protege principalmente un antiviral y la solicitada una gama de productos que se diferencian fácilmente respecto al tratamiento que se aplicaría con cada uno de los productos que protege cada marca, según la enfermedad o padecimiento del consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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 ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se 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.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria (artículos 2 párrafo tercero y 3 párrafo primero), para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o

conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Así, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la negación de registrar un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 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) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, así como el análisis de los productos y/o servicios que se buscan proteger. Conforme lo anterior, procede realizar el cotejo marcario para determinar si existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos en conflicto que les permita coexistir registralmente.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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.

Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 ello 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 los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas y en atención al cotejo de los signos, tenemos que entre la marca inscrita **PREVYMIS** propiedad de la empresa **MERCK SHARP & DOHME CORP**, y el signo marcario **PREBISIX** propuesto por la empresa **LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, estos son sumamente similares vemos como comparten la primer sílaba **PRE** y en cuanto a la siguiente sílaba se pronuncian exactamente igual ya que en la solicitada es **BI** y en la inscrita es **VI**, en la tercer sílaba de ambos signos: **SIX** y **MIS**, comparten la letra **I** en la misma posición y además la **S** aún y cuando en diferente posición emite sonido similar al pronunciarse toda la palabra. De manera que a nivel gráfico al comenzar con la sílaba **PRE**, y la presencia de las demás sílabas, crean una fuerte similitud visual. Fonéticamente los signos **PREVYMIS-PREVISIX**, tienen una sonoridad muy parecida. Ideológicamente, ambos signos no tienen significado, por lo cual no se hace el cotejo.

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que del examen comparativo realizado a los signos conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica y fonética con el ya registrado, existiendo conforme al inciso c) del artículo 24 citado, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial.

En cuanto a los productos solicitados por la compañía **LATIN FARMA, SOCIEDA ANÓNIMA**, y los protegidos por la marca inscrita de la opositora, los productos son los mismos o están relacionados, tal y como se desprende a folios 1, 2 y 3 del expediente principal, la solicitada pide en clase 5 de la nomenclatura internacional entre otros productos para marcar, productos farmacéuticos en general y una gran gama de productos de esa naturaleza y la inscrita protege en la misma clase preparaciones farmacéuticas, principalmente antivirales, que como puede apreciarse poseen una misma naturaleza “productos farmacéuticos”.

El inciso e) del artículo 24 del Reglamento, impone la aplicación del principio de especialidad marcario al cotejo, buscando la exclusión de la posibilidad de asociación o relación entre los productos o servicios; por ende, al ser los productos solicitados iguales o relacionados con los que ya se distinguen con la marca inscrita, se imposibilita el otorgamiento por preexistir un derecho de tercero que lo impide, y el que tal como se analizó, resultan semejantes desde una perspectiva visual y auditiva con el agravante de ser productos de una misma naturaleza “productos farmacéuticos”.

De conformidad con lo expuesto, y de acuerdo a lo previsto en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento citado, así como en su inciso d), los productos comparten canales de comercialización, puestos de venta, y los mismos consumidores; la presencia de signos tan similares, y productos iguales o relacionados, podría causar riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores, en el sentido que éstos podrían pensar que todos provienen de

un mismo origen empresarial. Por lo que estima este Tribunal que deben rechazar los agravios planteados por la representación de la empresa recurrente, ya que están fundamentados en el cotejo.

En razón de lo anterior, se concluye que al estar frente a signos semejantes y de una misma naturaleza, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. de la Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8 inciso b. Ley de Marcas) y (Art. 24 incisos d. y e. del Reglamento a la Ley de Marcas), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen de los productos, ya que éste puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación del signo que se encuentra inscrito. Así, las cosas, este Tribunal es del criterio que de conformidad con el artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deben proteger el signo inscrito y por ende a su titular, quien goza de un derecho de exclusividad sobre éste. Por lo que procede declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:52:17 horas del 16 de noviembre del 2017, la que en este acto se **confirma**.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:52:17 horas del 16 de noviembre del 2017, la que en este acto se **confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Ilse Mary Díaz Díaz, en calidad de Presidenta a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Guadalupe Ortiz Mora, estuvo presente en la votación de este asunto, sin embargo no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales. San José 30 de agosto de 2018.-

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38

