

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0086-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (BITERA) (5)

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-10841)

Marcas y otros Signos

VOTO 0373-2018

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

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Paola Castro Montealegre, mayor de edad, abogada, casada, con cédula de identidad 1-1143-953, vecina de San José, apoderada especial de **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Argentina, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107CLA), República Argentina, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:38:19 horas del 31 de enero del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 10:55:41 horas del 20 de octubre del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial de **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio BITERA, en clase 5 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*productos farmacéuticos para la medicina humana; medicamentos para uso humano; medicamentos para uso dental; especialidades medicinales para uso humano; productos higiénicos para la medicina humana; sustancias dietéticas para uso médico; medicamentos para uso*”

veterinario”.

SEGUNDO: Que al ser las 14:39:21 horas del 20 de diciembre del 2017, la representante de **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, limitó la lista de productos de BITERA a los siguientes *“productos farmacéuticos en específico: antineoplásicos e inmunomoduladores”*

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:38:19 horas del 31 de enero del 2018., indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”**.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 14:20:29 horas del 8 de febrero del 2018, la licenciada Paola Castro Montealegre, representante de **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de

fábrica y comercio  **VYTHERA**
PHARMACEUTICALS, registro 240511, cuyo titular es U.S.

PHARMACY SYSTEMS, INC., vigente al 9 de enero del 2025, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos” (v.f. 11 expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó la inadmisibilidad de la marca solicitada por razones extrínsecas, toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado, además ambos protegen productos de la clase 5 internacional. Lo anterior, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada registral de **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, manifestó que la marca solicitada es suficientemente distintiva y se encuentra en uso en el comercio, pues realizado el cotejo marcario se denota que el signo pedido posee elementos que la diferencian y la hacen distintiva. Sus elementos gráficos la diferencian y este hecho contribuye a que llegue a confundirse, además que está dirigida a un consumidor muy especializado y los canales de comercialización no tienen posibilidad de confusión.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“... a) Si el signo es 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 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 anterior...”

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

Artículo 24. —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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...


... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...


En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el cotejo gráfico”

se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ...así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>BITERA</i>	
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	<i>-----</i>	<i>240511</i>
<i>Marca</i>	<i>de Fabrica y comercio</i>	<i>de Fabrica y comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Productos farmacéuticos en específico: antineoplásicos e inmunomoduladores</i>	<i>Productos farmacéuticos</i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	<i>TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.</i>	<i>U.S. PHARMACYT SYSTEMS, INC.</i>

Del cotejo correspondiente, entre la marca inscrita  con la marca solicitada

BITERA, estas difieren inicialmente en que la primera es mixta, de colores y tipografía especial, mientras que la pedida es denominativa, de un solo color y tipografía sencilla; desde el punto de vista fonético son iguales en su pronunciación, el impacto sonoro al ser escuchados por el consumidor prácticamente es el mismo, y tanto los términos **BITERA/VYTHERA** suenan y se vocalizan igual, salvo la palabra *pharmaceuticals* que viene a constituir un elemento secundario que para los efectos de este caso no es relevante, existiendo por ende una identidad fonética. Ahora bien, desde el aspecto ideológico, tanto **BITERA** como **VYTHERA** son vocablos de fantasía, pues lingüísticamente no tienen significado.

Respecto a los productos que se protegen con la marca solicitada, el artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas indica: “...*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...*”. Visto lo anterior, se procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Conforme al cotejo realizado se determina, en primer plano, que los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada a pesar de la limitación efectuada son de orden farmacéutico, y los amparados por la marca inscrita son de la misma naturaleza farmacéutica, aunque los solicitados fueran limitados y específicos, los mismos se encuentran dentro de los productos farmacológicos que protege la inscrita. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están relacionados.

De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión y hasta un riesgo de asociación entre los signos en cotejo, más aún si tomamos en cuenta, como lo indicó el Registro, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas en no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas), ya que debe privar un bien superior, en este caso la protección de la salud pública. Ello hace que deba existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada en este caso.

Ese análisis más estricto que se hace en relación con otro tipo de signos distintivos, es por tener los productos farmacéuticos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud. Un error por parte del consumidor en su acto de consumo, le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física. Melanie Haiken, del sitio web Caring.com, explica en su artículo **“Errores de medicación que pueden matar: diez errores comunes pero prevenibles”**, y se hace referencia a los Estados Unidos de América, que por cada año, un millón y medio de personas se enferman o son severamente lastimados por errores de medicación, y de éstos cien mil mueren. De todos estos errores de medicación, los provocados por la confusión causada por medicinas cuyo nombre suena de forma similar ascienden al veinticinco por ciento del total. Al efecto se indica:

“1. Confundir dos medicamentos con nombres similares. Puede suceder en cualquier sitio de la cadena de transmisión: Tal vez la letra a mano del doctor es ilegible, o el nombre se introduce de forma incorrecta en la computadora de la farmacia, o el intercambio ocurre cuando la medicina incorrecta es tomada del estante. ‘La mayoría de las farmacias pone en los estantes las medicinas en orden alfabético, entonces usted tiene medicinas con nombres similares una a la par de la otra, lo cual hace más probable para alguien tomar la equivocada’ dice Michael Negrete, CEO de la no lucrativa Fundación Farmacia de California.” (1. Confusing two medications with similar names // It can happen anywhere in the transmission chain: Maybe the doctor's handwriting is illegible, or the name goes into the pharmacy computer incorrectly, or the swap occurs when the wrong drug is pulled from the shelves. “Most pharmacies shelve drugs in alphabetical order, so you have drugs with similar names right next to each other, which makes it even more likely for someone to grab the wrong one,” says Michael Negrete, CEO of the nonprofit Pharmacy Foundation of California.) Melanie Haiken, “Medication Mistakes That Can Kill: Ten common but preventable errors”, consultable en <http://www.caring.com/articles/medication-mistakes>

Sobre el mismo punto comenta la doctrina suramericana:

“... la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana...

...debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un r cipe m dico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de alg n tipo de error (error del m dico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligraf a del r cipe; confusi n del consumidor al momento de su selecci n, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos...

El an lisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusi n entre dos signos, adquiere un car cter m s r gido en el caso de las marcas farmac uticas, pues como se ha venido sealando hasta ahora, se trata de un caso especial donde est  en juego la salud humana. De all  la rigurosidad que debe privar en el an lisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el inter s del legislador de evitar la confusi n en el mercado no es exclusivamente para tutelar el inter s de los titulares de marcas, sino tambi n el inter s de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.” (M ndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusi n en el caso de marcas farmac uticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, p ginas 107, 109 y 118.)

La mayor rigurosidad aplicable a los productos de  ndole curativa hace que el cotejo vaya en detrimento del signo que se pretende registrar. En el caso que se analiza, vemos como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se debe de dar preeminencia a las marcas inscritas versus el registro ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden,

encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros.

Se reitera, que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica y fonética, por lo que hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista. También el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria.

Por lo antes citado, signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles y en este caso en especial, fonéticamente se vocalizan y suenan idénticos, por lo que existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad.

El numeral 25 de la Ley de Marcas menciona el *Principio de Especialidad Marcaria*, y para este caso no es factible la convivencia de signos iguales o similares cuando los productos sean iguales o relacionados como los del proceso entablado, donde hay una misma clase y productos relacionados; al igual que la aplicación del mencionado artículo 24 inciso c) del Reglamento correspondiente, que propone el cotejo que le da más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que dichos términos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles con productos altamente relacionados, que no permiten la aplicación del principio de especialidad.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.)

En el caso de marras, no solo se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica y comercio solicitada **“BITERA”** con la marca de fábrica y comercio inscrita



, sino también que los productos que se protegen son de la misma naturaleza, lo que impide la aplicación del principio de especialidad. Ello implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. En conclusión, de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“BITERA”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, pues generaría en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos en cuestión, por lo que este Tribunal ordena confirmar la resolución

apelada y rechazar la inscripción de la marca.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por la licenciada Paola Castro Montealegre, apoderada especial de TUTEUR S.A.C.I.F.I.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:38:19 horas del 31 de enero del 2018, la que en este acto *se confirma*. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55