
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0284-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “HEMOFER”**

ITALFARMACO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-6927

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0415-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y nueve minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martín, cédula de identidad 1-1041-0825, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALFARMACO S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España con domicilio en calle San Rafael, 3-28108 Alcobendas (Madrid), España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:11:57 horas del 28 de abril de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 1 de setiembre de 2020, la abogada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL FARMA S.A.**, sociedad

constituida conforme las leyes de Guatemala, domiciliada en 22 avenida “B” 0-44 zona 15 Vista Hermosa II, Guatemala; presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **HEMOFER**, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: producto farmacéutico consistente en hierro con vitamina B12 y ácido fólico.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud, el 7 de diciembre de 2020 la abogada Melissa Mora Martin de calidades y en la representación citada, presentó oposición y argumentó que su representada es propietaria desde el año 2012 de la marca **LEGOFER**, la cual cuenta con publicidad y un mercadeo en línea donde se identifica fácilmente su producto mediante una simple búsqueda en internet, además el signo pretendido HEMOFER, se compone en su parte denominativa por elementos iguales a la marca inscrita, fonéticamente también son muy similares al coincidir en casi la totalidad de la palabra que conforma el signo de su representada, e ideológicamente son parecidos; asimismo ambas marcas protegen productos farmacéuticos en clase 5 internacional, lo cual hace más delicado el riesgo de confusión en el consumidor por ser LEGOGER un medicamento indicado ante la carencia de hierro, como para el tratamiento de anemia ferropénica en adultos y niños, ocasionados por el deficiente aporte o absorción de hierro, por pérdidas hemorrágicas crónicas y en situaciones de embarazo o lactancia donde aumenta su demanda; sin dejar de lado que los productos de ambas marcas pertenecen a la categoría B03 (preparados antianémicos), generando con ello un riesgo de confusión y asociación en el consumidor; por otra parte de inscribirse el signo pretendido se produciría un aprovechamiento desleal de la marca registrada como de su reputación y prestigio por existir hace muchos años.

Mediante resolución final dictada a las 15:11:57 horas del 28 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición presentada; y acogió la marca solicitada al no transgredir los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N°7978, (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Melissa Mora Martin en representación de la empresa opositora y ahora apelante ITALFARMACO S.A., mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 15 de junio de 2021, apeló la resolución antes mencionada y en la audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, expresó como agravios que su representada es dueña de la marca LEGOFER desde el año 2012, la cual cuenta con una publicidad y mercadeo en línea donde se identifica fácilmente su producto mediante una simple búsqueda en internet (<https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-7495356402934412:mxurrhpwhx5&q=https://www.italfarmaco.pt/portfolio&sa=U&ved=2ahUKEwiR7snEw7ztAhVBj1kKHRTOC-AQFjACegQIBxAB&usg=AOvVaw2P6qShrpIWbGBeXsSWrghq>).

Además, indica la apelante que del cotejo entre el signo marcario pretendido HEMOFER y la marca registrada LEGOFER, se aprecia que gráficamente en su conformación concuerdan en varias letras, en consecuencia su parte denominativa es básicamente igual; fonéticamente también son muy similares al coincidir en casi la totalidad de las letras que las conforman, como se expone poseen la raíz OFER y un prefijo casi semejante, lo cual produce que el consumidor las perciba de manera idéntica; e ideológicamente son parecidos, debido a ello la marca solicitada HEMOFER, es inadmisible por derechos de terceros y de inscribirse gozaría del prestigio y la reputación ajena de la marca inscrita; y creando riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

Continúa manifestando la recurrente, que ambas marcas protegen productos farmacéuticos en clase 5 internacional, lo cual hace más delicado el riesgo de confusión en el consumidor, ya que LEGOFER, es un medicamento indicado ante la carencia de hierro, como para el tratamiento de anemia ferropénica en adultos y niños, ocasionados por el deficiente aporte o absorción de hierro, por pérdidas hemorrágicas crónicas y en situaciones de embarazo o lactancia donde aumenta su demanda y dicho producto pertenece a la categoría B03 (preparados antianémicos), por tales razones los productos pretendidos por HEMOFER, son

iguales, complementarios y relacionados con los registrados, generando confusión y asociación empresarial entre los consumidores.

Además, la apelante se refiere a la notoriedad del signo LEGOFER, en aplicación del artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas concordante con el artículo 44 de la misma ley de cita.

Asimismo, solicita concomitantemente la nulidad de la resolución apelada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **LEGOFER** registro 217643, propiedad de ITALFARMACO S.A., inscrita desde el 13 de abril de 2012 y vigente hasta el 13 de abril de 2022, para proteger en clase 5 internacional: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; suplementos alimenticios para uso médico; alimentos para bebés, como rola a folios 26 a 27 del expediente principal.

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. Previo al análisis de los signos marcarios en conflicto, conviene hacer referencia a la naturaleza y elementos del análisis para el registro de las

marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas, cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1 de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 son definidas como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Por consiguiente, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y esta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se 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 el signo no desempeñaría su papel diferenciador y no será posible darle protección registral.

Por ello el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente; estos incisos indican:

- 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.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, acudiendo al examen gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: 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; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir uno de otro.

Para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor

del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, 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.

Por consiguiente, las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

| SIGNO SOLICITADO | MARCA INSCRITA |
|--|---|
| HEMOFER | LEGOFER |
| CLASE 5 | CLASE 5 |
| Producto farmacéutico consistente en hierro con vitamina B12 y ácido fólico. | Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; suplementos alimenticios para uso médico; alimentos para bebés. |

Después de examinar en su conjunto los signos marcarios en pugna, observa este Tribunal que gráficamente las marcas confrontadas son denominativas, conformadas por los vocablos HEMOFER y LEGOFER, escritos en letras color negro con grafía sencilla, en su estructura comparten y coinciden en cinco de las siete letras de que se componen, cuyas diferencias radican en la primera y tercera letra de cada marca **HEMOFER / LEGOFER**, lo cual crea en la composición gramatical de la marca pretendida suficiente distintividad frente a la inscrita, logrando que el consumidor distinga claramente un signo del otro.

La situación aludida, conlleva que a nivel fonético al momento de pronunciar los signos marcas HEMOFER y LEGOGER, su sonoridad y articulación sea completamente distinta, razón por la cual no podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o asociación empresarial.

Desde el punto de vista ideológico, los signos en cotejo pertenecen a las llamadas frases o expresiones de fantasía que no tienen significado, por ende no evocan concepto alguno que las pueda asociar, por lo que resulta innecesario realizar un análisis en ese sentido.

Ahora bien, del cotejo efectuado se colige que los signos marcas no poseen semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico que impida la registración de la marca solicitada, por tales razones el signo pretendido goza de suficiente distintividad lo cual hace que pueda coexistir con la marca inscrita y el consumidor las identifique como a sus productos; sin generar riesgo de confusión o asociación, mucho menos darse un aprovechamiento injusto del prestigio y reputación del signo registrado por parte de la marca solicitada.

Recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizada líneas arriba, sucede en el presente caso, los signos no se confunden dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad. De ahí, que no sea de recibo el agravio que plantea la apelante, sobre la similitud entre los signos como sus productos; y el riesgo de confusión y asociación que puede generar de inscribirse la marca pretendida.

Respecto a la notoriedad alegada, no existe prueba aportada para ser analizada y sea declarada su marca notoria, en consecuencia no demuestra que la marca LEGOGER, cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, en concordancia con el

artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto que no se desprende del expediente.

En cuanto a la nulidad concomitante alegada por la recurrente, no encuentra este Tribunal elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Intelectual, según así lo establecen los artículos 32.1 y 33.2 del Código Procesal Civil.

De conformidad con las anteriores consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa ITALFARMACO S.A., en contra de la resolución de las 15:11:57 horas del 28 de abril de 2021, la que en este acto se confirma, por lo que se debe denegar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALFARMACO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:11:57 horas del 28 de abril de 2021, la que en este acto **se confirma**, declarando sin lugar la oposición planteada por la representación de la empresa **ITALFARMACO S.A., acogiéndose** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **HEMOFER**, para distinguir en clase 5 internacional: producto farmacéutico consistente en hierro con vitamina B12 y ácido fólico. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ OR\$/LVC/PLSA/GOM

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

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

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS