

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0255-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica (BUCAÍNA) (5)

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-3676)

Marcas y otros Signos

VOTO 0536-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del doce de octubre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, abogada, divorciada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-875-618, apoderada especial de la sociedad **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG**, sociedad constituida bajo las leyes de Alemania, domiciliada en 55218 Ingleheim, Alemania, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:27:19 horas del 7 de marzo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 13:48:59 horas del 20 de abril del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Leonora Carboni Álvarez, mayor, divorciada, antropóloga, con cédula de identidad 3-263-099, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **LISAN, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-39877, con domicilio en San José, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **BUCAÍNA**, en clase 5 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir

“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 145, 146 y 147, del 28, 29 de julio, y 1 de agosto del 2016, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 14:14:19 horas del 27 de setiembre del 2016, la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de su propiedad **BUSCAPINA**.

TERCERO. Que mediante auto de las 14:57:08 horas del 29 setiembre 2016 se da traslado a la sociedad LISAN, S.A., de la oposición planteada; sin embargo, no contestó dicho emplazamiento en el plazo otorgado.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:27:19 horas del 7 de marzo del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I) Declarar sin lugar la oposición interpuesta... de la empresa BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BUCAÍNA” para proteger y distinguir en clase 5 productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos bajo el expediente 2016-3676, solicitada por la empresa LISAN SOCIEDAD ANONIMA, II) Rechazar la citada solicitud de inscripción por contravenir lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos”***

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:40:27 horas del 28 de marzo del 2017, la licenciada María Vargas Uribe, representante de la sociedad opositora, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 8 de agosto del 2017, expresó sus agravios.

SEXTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica **BUVACAINA**, registro 116922, cuyo titular es LABORATORIOS PISA, S.A. de C.V., vigente al 8 de noviembre del 2019, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Todo tipo de productos de uso humano y veterinarios” (v.f. 8 expediente principal, y 13 legajo de apelación)
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica **BUSCAPINA**, registro 46117, cuyo titular es BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG, vigente al 4 de junio del 2018, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir “Espasmolíticos, emplastos, vendajes, productos para la destrucción de animales y plantas dañinas, desinfectantes” (v.f. 25 expediente principal, y 14 legajo de apelación).

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 denegar la oposición planteada por la empresa BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BUCAÍNA” para proteger y distinguir en clase 5 productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, solicitada por la empresa LISAN, S.A., por contravenir lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la opositora manifestó que, si bien es cierto, la marca solicitada fue rechazada, no está de acuerdo con las razones dadas por el Registro de la Propiedad Industrial para denegar la oposición de su representada. Según está, hay que tomar en consideración la disposición de las vocales y consonantes, tanto de la marca solicitada como de la marca opositora; que goza de derecho prioritario, en razón de su inscripción registral anterior; que tanto el orden de las vocales y consonantes coincide con el signo inscrito, solo se eliminan las letras S y P, dejando el resto en idéntico orden. No acepta la apelante que el Registro de la Propiedad Industrial, señale que simplemente hay semejanza en la terminación INA, cuando en realidad existe coincidencia entre las letras y vocales de ambos signos. Este tipo de marcas como BUCAINA en donde simplemente se eliminan las letras S y P, para tratar de darle algún detalle sin importancia, en relación con la marca BUSCAPINA, no es mérito suficiente para argumentar que pueden coexistir registralmente. Con ello se ignora que entre ambos signos existe similitud gráfica, fonética e ideológica. Lo anterior, otorga inseguridad jurídica a los empresarios que desean proteger sus marcas de terceros inescrupulosos y confusión al público consumidor, lo que beneficiará a la solicitante, por cuanto desviará clientela de aquel que legalmente inscribió su derecho registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El interés jurídico del recurso de apelación interpuesto por la empresa opositora no es de recibo para este Tribunal. La resolución final del Registro de la Propiedad Industrial, aun cuando rechaza la oposición, habiendo sopesado lo solicitado por aquella, también entró a analizar la solicitud de la marca requirente, a los efectos de proteger derechos de terceros, de acuerdo con el principio de legalidad, tal y como consta en el **POR**

TANTO; de donde se advierte falta de interés actual por el fondo de la apelación. Sin embargo, a la aquí recurrente debe advertirse que, al momento de visualizar el signo hay que valorarlo de manera conjunta.

Es entonces que, para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, causándole confusión al público consumidor, tanto otros comerciantes con un mismo giro comercial y al consumidor que compra bienes y productos en una sociedad de mercado, y donde cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

En el derecho marcario, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de

otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

De igual forma, y según los numerales 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer *que la marca no desempeñaría su papel diferenciador* y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Siendo entonces que la marca propuesta y las marcas inscritas del caso en cuestión son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>BUCAÍNA</i>	<i>BUVACAINA</i>	<i>BUSCAPINA</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>De Fábrica</i>	<i>De Fábrica</i>	<i>De Fábrica</i>
<i>No.</i>	-----	<i>116922</i>	<i>46117</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos</i>	<i>Productos de uso humano y veterinarios</i>	<i>Espasmolíticos, emplastos, vendajes, productos para la destrucción de animales y plantas dañinas, desinfectantes</i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	<i>LISAN, S.A.</i>	<i>LABORATORIOS PISA, S.A. de C.V.</i>	<i>BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG</i>

Se trata de marcas denominativas pues sólo están compuestas por un grupo de letras que forma un vocablo, mismas que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasce definen así:

"Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).

Siendo sobre esta base que se debe realizar el cotejo marcario y según el análisis en conjunto, entre la marcas de fábrica inscritas ***BUVACAINA*** y ***BUSCAPINA*** con la marca solicitada ***BUCAÍNA***, corresponden a marcas denominativas con escritura simple, de un solo color, donde sus siete letras que conforman el vocablo "***BUCAÍNA***", están contenidas en su totalidad en las marcas registradas, tienen la misma disposición, dejando patente la similitud entre ellas, pues ambas comparten la sílaba inicial ***BU***, así como la terminación ***INA***. En primero lugar, se diferencia por la segunda sílaba "***VA***" que contienen la marca registrada ***BUVACAINA***, lo que no genera mayor diferencia;

y en lo que respecta a **BUSCAPINA**, la desigualdad la crean las letras **S** y **P** intercaladas inmediatamente después de la primera y segunda silabas.

B U C A Í N A
B U V A C A I N A
B U S C A P I N A

Desde el punto de vista fonético, la combinación de letras de **BUCAÍNA/BUVACAINA**, es muy similar en la pronunciación inicial y al término de la palabra, el impacto sonoro al ser escuchados por el consumidor prácticamente es el mismo, y la silaba **VA** no genera mayor diferencia, lo cual generaría confusión al momento de solicitarla por parte del consumidor; mientras que en lo que respecta a **BUCAÍNA/BUSCAPINA**, la diferenciación es parcial, pues la **S** y la **P** en la forma que están ubicadas hacen que se trata de una palabra totalmente diferente, aunque las silabas inicial y final son las mismas (**BU** e **INA**). Es entonces que existe una identidad a nivel gráfica y fonética.

Según el recurrente la palabra **BUCA** proviene de la raíz boca, al ser **BUCAÍNA** un producto analgésico de estricto uso bucal y la terminación **INA** que en conjunto lo identifica como un anestésico bucal. Ideológicamente, la realidad etimológica tiene una procedencia latina, la palabra boca es “**BUCCA**” (<http://etimologias.dechile.net/?boca>), y la desinencia (que en gramática trata de una terminación variable que se añade a la raíz de una palabra y que expresa información gramatical) “**INA**”, en química orgánica se establecería como un alcaloide. Las marcas registradas no poseen significado alguno por ende se trata de marcas de fantasía, y los signos no necesariamente advertirían la misma idea.

El apelante hace referencia a las vocales y consonantes que componen los signos en disputa, pero

esto no es el fondo del asunto, no basta que la apelante haga referencia a las vocales o a las consonantes que componen los signos en disputa, pues existen varios otros criterios, así verbigracia, el cotejo marcario visible a folios 47 a 49, más el cotejo de productos visible a folios 49 y 50, ambos de la resolución recurrida, los cuales prohíja este órgano colegiado. En este sentido, el Registro sustentó en su resolución que: *“Una de las reglas más importantes a la hora de la comparación de dos marcas, es que las mismas deben ser analizadas en conjunto con el fin de apreciar si se puede dar algún tipo de confusión en los consumidores; entonces no se puede de ninguna manera descomponer la marca en cada uno de sus términos, sílabas o letras, y empezar a realizar la comparación de esa forma, pues el consumidor aprecia la marca como un todo y no palabra por palabra, razón por la cual en el presente caso de analizarán las marcas de manera integral.”* (v.f.37 expediente principal).

Por otra parte, los productos que pretende proteger la marca solicitada refiere a productos farmacéuticos que se relaciona directamente en la clase 5 de la nomenclatura internacional, tales como: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, completamente relacionados con los productos de clase 5 internacional todos ellos insertos dentro de los productos que protege y distinguen las marcas inscritas BUCAVAINA Y BUSCAPINA, sean productos de uso humano y veterinarios, y espasmolíticos, emplastos, vendajes, productos para la destrucción de animales y plantas dañinas, desinfectantes, respectivamente.

Advirtiéndose un riesgo de confusión y de asociación para el público consumidor, y que para el caso sub examine debe tenerse máximo cuidado, pues se trata de productos farmacéuticos, donde nuestros Tribunales de Justicia, han mantenido en reiterados fallos una posición firme, imponiendo que el examen de novedad ante tal circunstancia ha de hacerse más riguroso y restrictivo por estar de por medio la salud humana.

Por ello, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 29-88 de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988, señaló : **“... lo ha sostenido esta Sala en reiterados fallos**

"...conforme a la doctrina más autorizada y la jurisprudencia, cuando están de por medio productos medicinales, el examen de la novedad debe verificarse con mayor cuidado, en cuyo caso se impone ser más estricto sobre la apreciación de similitudes gráficas o fonéticas a fin de evitar confusión o error en el público consumidor medio... a veces desprevenido o poco cuidadoso..." (Resolución 79 de las 14:30 horas de 12 de noviembre de 1986)".

De igual forma, la doctrina les ha dado un tratamiento más severo, ya que *“Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna”*. (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, tercera edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, pág. 218).

Es así como, analizados en forma global y conjunta todos los signos marcarios, puede precisarse que el signo **BUCAÍNA** que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Por último, una parte de los agravios incoados por la apelante se generan de una manifestación personal al manifestar que no desea aceptar la decisión del Registro, sin que dicha manifestación venga sustentada por un fundamento jurídico convincente ni suficiente; ante esta situación subjetiva y personal, el Tribunal no puede entrar a conocer ni valorar este agravio en particular.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el Registro en denegar la solicitud de registro de la marca de fábrica

BUCAÍNA, en clase 5 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos*”

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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 planteada por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la sociedad **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:27:19 horas del 7 de marzo del 2017, la que en este acto *se confirma*. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG**, y deniega la inscripción de la marca de fábrica **BUCAÍNA**, y rechazar la citada solicitud de inscripción de la marca de fábrica **BUCAÍNA**, solicitada por la empresa **LISAN S.A.**

Carlos José Vargas Jiménez

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