

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0310-TRA-PI

**PrebiSix**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

MERCK SHARP & DOHME CORP., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2019-792)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## VOTO 0683-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta y tres minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado **Néstor Morera Víquez**, vecino de San José, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK SHARP & DOHME CORP**, organizada y constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:19:49 horas del 20 de abril de 2020.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado Carlos Roberto López León, vecino de San José, cédula de identidad 1-0788-0621, apoderado de la empresa **LATIN FARMA S.A.**, organizada y constituida conforme las leyes de la

República de Guatemala, con sede social en Zona Franca, Parque Intelectual Zeta La Unión S.A., 4ta calle y 2da avenida “A”, lote 18 “A”, Km. 30.5, Amatitlán, Guatemala, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del



**Prebisix**

signo para distinguir un producto farmacéutico probiótico coadyuvante en las afecciones digestivas, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

El abogado **Moreira Víquez**, en su condición dicha, se opuso a la solicitud alegando que cuenta con la marca inscrita **PREVYMIS**, y que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la oposición y acogió la inscripción del signo.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **MERCK SHARP & DOHME CORP** apeló, y expuso como agravios:

**1.-** La decisión del Registro de la Propiedad Intelectual obedece a una incorrecta calificación de los aspectos visuales, ortográficos y fonéticos de la solicitud de la marca **PREBISIX**, el análisis fonético realizado por el Registro no se ajusta a la realidad, pues únicamente uno de los grafemas es representado fonéticamente distinto (M-S) y otro de ellos es en la pronunciación castellana medianamente semejante (S-X).

**2.-** En cuanto al aspecto conceptual, señala que los grafemas y fonemas de los signos son prácticamente los mismos, lo que refleja una similitud gráfica-gramatical

y fonética entre los signos. Señala que es evidente que las modificaciones en la tipografía del signo “PREBISIX” ha sido una estrategia del solicitante para acceder al registro, pese a que en el año 2018 el Tribunal Registral ya se había pronunciado rechazando la solicitud del signo “PREBISIX”, expediente 2017-001510.

**3.-** Indica que se debe considerar que los productos que identifican las marcas son productos farmacéuticos para uso humano, que esta particularidad obliga a calificar más estrictamente la semejanza entre los signos, así como también la forma en que son ofrecidos a los consumidores, por lo que deben ser sometidos a un examen más riguroso por la salud humana, que exige una protección más estricta. Solicita se revoque la resolución y se deniegue el registro de la marca “PREBISIX”.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **PREVYMIS**, propiedad de **MERCK SHARP & DOHME CORP**, registro 260817, vigente hasta el 27 de marzo de 2027, para distinguir en clase 5 preparaciones farmacéuticas, principalmente antivirales (folio 5 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO.** 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 DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede

generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta 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.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros:

- 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, 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 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.
- [...]

El **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos signos 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. Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica**, que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

### SIGNO SOLICITADO



The logo for PrebiSix features the word "PrebiSix" in a bold, sans-serif font. The "i" in "bi" is stylized with a dot that forms a circular shape, and the "S" is a large, bold letter.

Producto farmacéutico probiótico coadyuvante en las afecciones digestivas

### MARCA INSCRITA

**PREVYMIS**

Preparaciones farmacéuticas, principalmente antivirales

De conformidad con el cotejo realizado y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, tenemos que desde el punto de vista **gráfico** se determina que, entre el elemento literal del signo solicitado y el registrado existe diferencia, ya que **PRE-VY-MIS** y **PRE-BI-SIX** (que es como lo percibirá el consumidor), si bien coinciden en la primera sílaba, las

demás son diferentes. Asimismo, al incluirse los elementos figurativos  y  simulando a las letras “b” y “s” hace que se cree un mayor nivel de diferenciación.

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación se diferencia por la sílaba final *MIS* y *SIX*.

El campo **ideológico** no se coteja por ser palabras sin un contenido conceptual definido para el consumidor.

Con respecto al principio de especialidad, 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Así las cosas, el signo solicitado distinguiría: un producto farmacéutico probiótico coadyuvante en las afecciones digestivas. Y la marca registrada distingue: preparaciones farmacéuticas, principalmente antivirales.

Tenemos que los productos, si bien comparten la naturaleza de ser medicamentos, tanto el listado registrado como el solicitado son lo suficientemente específicos como para entender que, si un consumidor va a necesitar un antiviral, difícilmente terminará comprando un probiótico para ayudar con la digestión o viceversa, principalmente porque en la venta de ambos participará un profesional en farmacia que coadyuva en evitar la confusión que podría incidir en el factor salud del consumidor.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por no existir un riesgo de confusión directo o indirecto respecto de los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma para que se proceda con la inscripción del

signo **PrebiSix** para distinguir un producto farmacéutico probiótico coadyuvante en las afecciones digestivas en clase 5.

#### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **Néstor Morera Víquez** representando a **MERCK SHARP & DOHME CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:19:49 horas del 20 de abril de 2020, la cual en este acto se confirma. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.38**