

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0488-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo TROMAXINA

Newport Pharmaceutical of Costa Rica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11282-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1207-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinticinco minutos del quince de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Laura Castro Coto, mayor, casada, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número nueve-cero veinticinco-setecientos treinta y uno, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa Newport Pharmaceutical of Costa Rica S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero dieciséis mil ochocientos tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, diecisiete segundos del veintiséis de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de noviembre de dos mil once, la Licenciada Castro Coto, representando a la empresa Newport Pharmaceutical of Costa Rica S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **TROMAXINA** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, material para empastar

dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

SEGUNDO. Que por resolución final de las quince horas, veintiséis minutos, diecisiete segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha veintitrés de febrero de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa ICN Farmacéutica S.A. de C.V. la marca de fábrica **TRIMEXINE**, registro N° 79961, vigente hasta el once de junio de dos mil doce, para distinguir en la clase 5 productos farmacéuticos, soluciones limpiadoras y conservadoras para lentes de contacto (folio 3).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscrito y solicitado y que los productos son de índole farmacéutica, deniega el registro pedido. Por su parte, la recurrente alega que las raíces TROMA y TRIME son distintas tanto gráfica como fonéticamente, que la marca registrada limita los productos a limpiadores y conservadores para lentes de contacto, mientras que la solicitada es para un antibiótico macrólido, y en dicho sentido la terminación -xina se refiere a antibióticos, y que el rechazo de la marca entra en conflicto con el principio de igualdad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. Si bien la apelante indica la existencia de diferencias a nivel gráfico y fonético, basa dicha diferencia en que TRIME y TROMA poseen vocales diferentes. Sin embargo, no comparte este Tribunal dicho criterio, ya que la comparación realizada es parcial, ya que ni TRIME ni TROMA son los signos bajo cotejo, siendo más bien:

<u>Igual</u>	<u>Igual</u>	Diferente	<u>Igual</u>	Diferente	<u>Igual</u>	<u>Igual</u>	<u>Igual</u>	Diferente
T	R	I	M	E	X	I	N	E
T	R	O	M	A	X	I	N	A

Vemos entonces como, de nueve letras, los signos comparten 6 de ellas, estando además éstas colocadas en idéntica posición, todo lo cual hace que sean muy similares a nivel gráfico y fonético. En cuanto a los productos, si bien la apelante intenta hacer aplicar el principio de especialidad marcaria a favor de su solicitud, cuando indica en su recurso que “...*mi Representada manifiesta estar dispuesta a limitar el uso de su marca TROMAXINA a un antibiótico macrólido*...” (mayúsculas y negritas del original), ésta no puede tenerse como una

verdadera limitación en el sentido indicado por el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas, ya que para que proceda ésta lo solicitado ha de hacerse de manera asertiva y directa, amén de pagar la tasa establecida para ello, artículo 94 inciso i) de ese mismo cuerpo legal; la forma utilizada, en donde no se afirma ni se solicita la limitación sino que tan solo se indica estar en disposición de hacerlo impide a la Administración aplicarla y así usarla para realizar el cotejo respectivo. Entonces, tenemos que, en definitiva, los solicitados se refieren a medicamentos, lo mismo que los distinguidos con la marca ya registrada.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos 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.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los productos, y los signos cotejados no son lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste 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” como en los Estados Unidos 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:

“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 récipe médico 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 algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta

por defectuosa caligrafía del récipe; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. (...)

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando hasta ahora, se trata de un *caso especial* donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también *el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” **Méndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, itálicas del original.**

La mayor rigurosidad aplicable a los productos de índole curativa hace que el compartir tantas letras vaya en detrimento del signo que se pretende registrar. Vemos entonces como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se puede afirmar que en los niveles gráfico y fonético existe similitud, contrario a lo argumentado por la apelante. El nivel ideológico pierde interés por no ser palabras con un significado concreto o transparente en idioma español. Por lo tanto, se debe de dar preeminencia a la marca inscrita 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. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, 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, N° 7978, y 29

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto representando a la empresa Newport Pharmaceutical of Costa Rica S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, diecisiete segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo TROMAXINA. Se da por agotada la vía administrativa. 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36