

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0718-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “QUINOPRON” (05)

LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 7413-05)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1306-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Bogotá D.C.-Colombia, avenida 68, No. 37B-31 sur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y siete segundos del dos de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de setiembre del dos mil cinco, el Licenciado Luis Alberto Campos Flores, mayor, casado, costarricense, abogado y notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cincuenta y tres-ochocientos noventa y dos, solicitó al Registro la inscripción de la marca de comercio **“QUINOPRON”**, para proteger y distinguir



en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, medicamento, Quinopron otico-oftálmico, Quinopron Tab 500 mg, infecciones bacterianas del segmento anterior al ojo causadas por gérmenes sensibles a la ciprofloxacina y tratamiento de la otitis externa y media crónica, supurativa. Cuadyuvante en el tratamiento de la otitis externa maligna. Infecciones causadas por bacterias sensibles al ciprofloxacino y localizadas en vías respiratorias, aparato genitourinaria, tracto gastrointestinal, vía biliares y tejidos blandos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y siete segundos del dos de marzo del dos mil ocho, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**QUINOPRON**”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el diez de marzo del dos mil nueve, el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en la condición dicha al inicio, en representación de la empresa **LABORATORIOS CHAVER DE COLOMBIA S.A.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintiún segundos del trece de marzo del dos mil nueve admitió la apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución de las once horas, cuarenta y cinco minutos del catorce de agosto de dos mil nueve, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para expusiera sus alegatos, audiencia que fue contestada, mediante escrito presentado ante esta Instancia el nueve de setiembre del dos mil nueve.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho probado de la resolución apelada, el cual encuentra fundamento en los folios 37 a 38 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra HECHOS con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y siete segundos del dos de marzo del dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**QUINOPRON**”, por considerar en el considerando noveno de la resolución impugnada, que la marca es inadmisibile por derechos a terceros, así se desprende del cotejo con la marca inscrita “**QUINOLON**”, por cuanto la marca solicitada protege un medicamento en la clase 05, mientras que la marca inscrita proteger “productos farmacéuticos”, siendo, que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, resultando inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto pretenden proteger productos de igual naturaleza en la misma clase, se estaría afectando el derecho al consumidor y socavando eles fuerza de los consumidores por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que la marca propuesta transgrede el inciso a) del artículo 8, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente, en su escrito de expresión de agravios argumenta que tratándose de productos de la clase internacional 05, es medular analizar los productos que protege en toda dimensión, incluyendo desde luego la legislación rigurosa que existe para su comercialización,



distribución y venta al consumidor en nuestro país. Desde nuestra perspectiva, no basta con citar el bien común (salud pública) para justificar un examen riguroso de semejanzas, entre dos signos, privando con ello los derechos de su representada. Es necesario ir más allá y desde luego, situarse en la posición de los consumidores, pero en sintonía con la legislación sanitaria que priva en el país. Aduce, que tratándose de productos farmacéuticos, se requiere la inscripción ante el Ministerio de Salud para obtener su registro sanitario y cumplir con los requisitos de forma, etiqueta y contenido según nuestra legislación, y existe regulación específica para su distribución, donde los productos farmacéuticos no están al alcance limitado de los consumidores y en la mayoría de los casos se requiere receta médica para su obtención, este es el caso del producto QUINOPRON. Este tipo de producto tan específico, no puede ser manipulado y adquirido por el consumidor, sólo se receta bajo prescripción médica.

CUATRO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, 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 se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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 consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor". (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

"(...) 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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<u>QUINOLON</u>	<u>QUINOPRON</u>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE.	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA
Clase 5. Productos farmacéuticos.	Clase 5. Quinopron otico-oftálmico, Quinopron Tab 500 mg, infecciones bacterianas del segmento anterior al ojo causadas por gérmenes sensibles a la ciprofloxacina y tratamiento de la otitis externa y media crónica, supurativa. Cuadyuvante en el tratamiento de la otitis externa maligna. Infecciones causadas por bacterias sensibles al ciprofloxacino y localizadas en vías respiratorias, aparato genitourinaria, tracto gastrointestinal, vía biliares y tejidos blandos

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas hacen que puedan coexistir registralmente.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud. Desde el punto de vista gráfico las denominaciones cotejas son parecidas, pues, tanto la marca inscrita como la solicitada inician con la palabra “QUINO”, siendo, la única diferencia la palabra “LON”, y la letra “PRON” al final de cada signo, sucediendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos, no obstante, y a pesar de que las letras “LON” y “PRON” al final del signo inscrito y solicitado son diferentes, los vocablos “QUINOLON” y QUINOPRON”, al ser articulados tienen una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar, por lo que este Tribunal no comparte lo dicho por la apelante en su escrito de expresión de agravios, cuando señala que *“(...) QUINOPRON suena diferente a QUINOLON, la pronunciación de dos consonantes fuertes como lo son “PR” juntas, consiguen transmitir un sonido distinto a QUINOLON”*.

Y desde un punto de vista ideológico, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza ideológica, ya que ambos son términos de fantasía sin ningún significado conceptual.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se



presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica y fonética, entre las marcas cotejadas, lo que por sí es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos similares a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómese en cuenta, que la marca inscrita, protege, **productos farmacéuticos** y, el signo que se pretende registrar lo es para proteger productos **farmacéuticos y médicos** (ver cuadro fáctico supra citado), sea que ambos listados de productos son similares. Si bien es cierto, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una inscrita se encuentra en la misma clase, en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen y pretenden protegerse productos de una misma naturaleza, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, siendo, que dicha similitud provoca también, que eventualmente el consumidor estime que los productos tienen un origen común o un mismo fabricante, lo que lleva a pensar a este Tribunal, que estamos en presencia de un riesgo de confusión directo e indirecto. Sobre este aspecto, el tratadista Jorge Otamendi, señala:

“(…) La confusión, (…) tiene dos vertientes, igualmente indeseables. Está la confusión directa. La que hace que el comprador adquiera un producto determinado, convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de la confusión.

La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un

origen, un fabricante determinado o que ese productos pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quién realmente lo fabricó”.
(OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 144).

De lo expuesto en líneas atrás, considera este Tribunal que los alegatos de la empresa apelante no son de recibo, pues como quedó comprobado en el considerando quinto de la presente resolución se evidencia una similitud gráfica y fonética, por lo que esta Instancia comparte lo resuelto por el Registro en la resolución venida en alzada.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos similares al identificado por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca “**QUINOPRON**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS CHAVER DE COLOMBIA S.A., DE COLOMBIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y siete segundos del dos de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J,

de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y siete segundos del dos de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles por derechos de terceros
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 0041.33