



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0242-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (TM) (5)

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-489)

Marcas y otros Signos

VOTO 0799-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del seis de octubre del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marck Van Der Laat Robles, mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad 1-1196-018, vecino de San José, apoderado especial de la compañía PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, constituida bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 300 Frank W. Burr Blvd., Ste 21, Teaneck, NJ 07666-6712, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas cincuenta y nueve minutos del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 14:33:13 horas del 18 de enero del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Marck Van Der Laat Robles, en su condición de apoderado especial de la compañía PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***TM***, en clase 5 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Antibióticos y preparaciones antibióticas”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas cincuenta y nueve minutos del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 12:09:34 horas del 6 de abril del 2016, el licenciado Marck Van Der Laat representante de la compañía PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, realizadas las diligencias del caso, se dicta la presente resolución.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica PREVINC TM, registro 203186, cuyo titular es DISOVI, S.A., vigente al 27 de agosto del 2020, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “*Un producto natural para prevenir la gripe de uso médico*”. (v.f. 4, y 21 del legajo de apelación).



2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca

de fábrica  **TERAMED**, registro 179917, cuyo titular es LABORATORIOS TERAMED, S.A. de C.V., vigente al 19 de setiembre del 2018, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos antihistamínicos, antiparasitarios, tricomicida, astenolítico como suplemento nutricional, ansiolítico, anticolinérgico, antiemético, suplementos nutricionales, analgésicos, antipiréticos, descongestionantes, antibacterianos, antidiabéticos, antivirales, antihipertensivos, antiulcerosos, antagonistas de los receptores H2, antimicóticos, vasodilatadores, periféricos, antiobesidad, antiinflamatorios AINE, antihiperlipidémicos, antimigrañosos, mucolíticos, mucolíticos broncodilatadores, de tratamientos de la osteoporosis, antidepresivos, antihiperuricémicos, antiepilépticos, agentes bloqueadores Beta-adrenérgicos, diuréticos, antiasmáticos, antitusivos, antiinflamatorios, relajantes musculares, somníferos y agentes para el tratamiento de la disfunción eréctil.*” (v.f. 5, y 22 del 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. Que el Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca TM dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, esto según su análisis y cotejo con las marcas registradas por cuanto gráfica y fonéticamente es similar, busca proteger productos de la misma naturaleza y van destinados al mismo tipo de consumidor. Se demuestra que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Siendo entonces que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos



a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado especial de la sociedad en cuestión, difiere del criterio del Registro de la Propiedad, en virtud de que entre las marcas existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial. Dice que los signos son muy distintos, por lo que no es de aplicación la prohibición establecida en el artículo 8 a) y b), pues comparando el signo TM y las marcas PREVINC TM y TM TERAMED LABORATORIOS son claramente distintas fonética, gráfica, visual, auditiva e ideológica, y no causarían confusión pues presentan una escritura y pronunciación muy diferente entre ellas. Que es muy diferente una marca constituida por dos letras a otras donde las denominaciones son abundantes, simpleza que hay que considerar como elemento diferenciador.

Por otra parte, la marca TM cuenta con elementos necesarios que le permiten distintividad como es la especialidad, pues se trata de una lista cerrada de productos que se pretenden proteger: antibióticos y preparaciones antibióticas, por lo que causa confusión con la marca PERVINC TM que protege productos naturales; y que por su parte, TM TERAMED LABORATORIOS protege una ambigüedad de productos (los enlista), y afirma que dentro de estos productos no se encuentran incluidos los de la marca solicitada TM, por lo que no se genera confusión al consumidor.

Sostiene entonces que, la prohibición legal de impedir la coexistencia de dos signos similares se orienta a evitar una posible confusión entre ellos o con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión para el consumidor, aspecto que a su entender no se da en este caso. Manifiesta, tanto la jurisprudencia como la doctrina establecen que aquellos signos que tengan algunos elementos en común, son perfectamente registrables simultáneamente, pues cumplen a cabalidad con su función distintiva y hace referencia al concepto de coincidencia parcial entre marcas; de modo que, apreciadas en su conjunto, las marcas presentan una escritura y apreciación tanto visual como auditiva diferentes. También sostiene el apelante que, el consumidor se enfoca en distintas partes de la denominación de cada marca, y únicamente la



marca solicitada presenta su fuerte en cuanto a las letras TM, en las otras marcas inscritas, las letras TM resultan ser secundarias.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal Registral conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, pues dicha marca es inadmisibles por derecho de terceros. Cuando se solicita una marca y esta es similar a otra anterior perteneciente a un tercero, es muy posible que se genere en el consumidor un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, problema que ya ha resuelto la normativa marcaria al negar la registraci3n de este tipo de signos, protegiendo as3 aquel ya inscrito o registrado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean tambi3n relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita, esto mediante el an3lisis del cotejo marcario conforme al art3culo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se califican las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examinando *similitudes* gr3ficas, fon3ticas e ideol3gicas, dando m3s importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusi3n y asociaci3n* frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protecci3n a los derechos adquiridos por terceros.

Sobre el tema de los riesgos se ha indicado: *“La percepci3n de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciaci3n global del riesgo de confusi3n. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”* (Carlos Fern3ndez Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edici3n, 2004, p3gina 302, cita la sentencia del 11 de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de Comunidades).

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:



| | | | |
|--|--|---|--|
| <i>Signo</i> | TM | PREVINC TM |  |
| <i>Registro</i> | <i>Solicitada</i> | <i>Registrada</i> | <i>Registrada</i> |
| <i>Marca</i> | <i>Fábrica y Comercio</i> | <i>Fábrica</i> | <i>Fábrica</i> |
| <i>No.</i> | ----- | 203186 | 179917 |
| <i>Protección y Distinción</i> | Antibióticos y preparaciones antibióticas | <i>Un producto natural para prevenir la gripe de uso médico</i> | <i>Productos farmacéuticos antihistamínicos, antiparasitarios, tricomicida, astenolítico como suplemento nutricional, ansiolítico, anticolinérgico, antiemético, suplementos nutricionales, analgésicos, antipiréticos, descongestionantes, antibacterianos, antidiabéticos, antivirales, antihipertensivos, antiulcerosos, antagonistas de los receptores H2, antimicóticos, vasodilatadores, periféricos, antiobesidad, antiinflamatorios AINE, antihiperlipidémicos, antimigrañosos, mucolíticos, mucolíticos broncodilatadores, de tratamientos de la osteoporosis, antidepresivos, antihiperuricémicos, antiepilépticos, agentes bloqueadores Beta-adrenérgicos, diuréticos, antiasmáticos, antitusivos, antiinflamatorios, relajantes musculares, somníferos y agentes para el tratamiento de la disfunción eréctil</i> |
| <i>Clase</i> | 5 | 5 | 5 |
| <i>Titular</i> | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATI ON | DISOVI, S.A. | LABORATORIOS TERAMED, S.A. de C.V. |



Se debe partir de la premisa que el signo solicitado es aquel que debe diferenciarse. Desde el punto de vista gráfico, las letras **TM** como elemento tópico o preponderante, se encuentra inscrito en ambas marcas registradas; aun y cuando las letras **TM** difieren en la marca mixta

 **TERAMED**, en color, tipografía y elementos figurativos, las mismas están

incorporadas en las marcas **TM** / , lo que puede generar riesgo de confusión por asociación empresarial. La situación es similar en cuanto al cotejo fonético, pues aunque no existe una identidad entre el signo solicitado y las marcas registradas, si comparten la pronunciación y vocalización del elemento tópico **TM**. Los términos PREVINC y TERAMED no generan mayor distinción para el consumidor que podría confundir directa o indirectamente la marca solicitada.

Ahora bien, desde el punto de vista ideológico, el signo **TM** resulta ser de fantasía, normalmente se trata de un vocablo creado, el cual no tiene significado conceptual alguno, mismo que no despierta forzosamente la idea del objeto y que son independientes del producto mismo, siendo que tanto uno como otro signo no transmiten la misma idea.

Según el cotejo anterior, el signo solicitado resulta muy débil por su naturaleza, dos letras: **TM**, que como sucede en el caso *sub examine*, ya han sido incluidas como parte de otras marcas inscritas. La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, y a manera de ilustración el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que:

“... Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que



integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. ...”. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N° 1134, de 11 de noviembre de 2004).

Por otra parte y según el cotejo de productos a distinguir y proteger, este Tribunal acoge el realizado por el Registro de la Propiedad Industrial; **salvo lo relacionado el antepenúltimo**

párrafo del folio 22, pues la marca inscrita  **TERAMED** sí incluye los productos antibióticos. La marca propiedad de LABORATORIOS TERAMED, S.A. de C.V. protege entre sus productos lo relativo a bactericidas o en específico “...*antibacterianos*,...”, y examinando el concepto de antibiótico “*Se dice de la sustancia química producida por un ser vivo o fabricada por síntesis, capaz de paralizar el desarrollo de ciertos organismos patógenos, por su acción bacteriostática, o de causar la muerte de ellas, por su acción bactericida.*” (Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición, Tomo I, p. 164.). De igual forma, bactericida conocido como “... *[sustancia, producto]Que destruye las bacterias.*” ([https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=bactericida&*](https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=bactericida&*”)), de ahí que por haber asociación entre productos y girar el signo solicitado sobre los mismos elementos de la marca inscrita, se determina un riesgo de confusión que impide la inscripción del signo solicitado.

Debe señalarse en este punto lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y con mayor importancia el inciso c) que indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:...

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;...”

Según la naturaleza de los productos a proteger, sean estos productos farmacéuticos, resulta prudente, la aplicación del mencionado inciso d) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, cuando advierte que los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados, no es posible registrar la marca **TM** por el hecho de no tener la aptitud distintiva necesaria para evitar un conflicto marcario, pues existe una razonable posibilidad de confusión entre productos.

Doctrinariamente, el tratadista Pedro Breuer en su obra “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio” aplicada a la jurisprudencia internacional ha expresado:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.” (Proceso Interno No. 5898- IP-2001, Quito, 2 de marzo de 2001). - BREUER MORENO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

Es importante manifestar que al ser marcas farmacéuticas se adquiere más rigidez en su análisis, pues se trata de casos donde está en juego el valor de la salud humana, en el caso estudiado, los antibióticos son una herramienta imprescindible en medicina para combatir las enfermedades causadas por bacterias. No son útiles cuando la enfermedad es causada por virus, parásitos u otros microorganismos, y es aquí donde el derecho marcario tiene su vital participación, ya que el interés del legislador busca evitar la confusión en el mercado, no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas (privado, personal o de un tercero), sino también el interés de los consumidores cuya salud pudiera verse afectada por el error de la confusión, es



aquí donde se desprende el interés público en proteger la salud pública, y debe tenerse especial cuidado en esta materia al conceder signos similares que pueden provocar aquella confusión

Esta similitud de productos protegidos por ser de la misma naturaleza, unida a la similitud gráfica y fonética, así como a la composición de la marca deseada, implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto, las marcas y los productos, afectando de forma directa a los titulares de esas marcas inscritas y siendo obligación por ley la de tutelar los derechos marcarios.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 de su Reglamento, las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos. Situación que no debe desconocer este Órgano de alzada, y por esa razón, deniega la inscripción del signo requerido, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como para hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las catorce horas cincuenta y nueve minutos del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis.

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 N° 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 el licenciado Marck Van Der Laat Robles, apoderado especial de la compañía PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cincuenta y nueve minutos del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis., la que en este acto ***se confirma***. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***TM*** en clase 5 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Antibióticos y preparaciones antibióticas”. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55