



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0291-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CinnoVex”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-1551)

Marcas y Otros Signos Distintivos

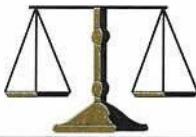
VOTO N° 839-2016

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas
del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en la República de Panamá, ciudad Panamá, en Edificio Comosa, primer piso, Avenida Samuel Lewis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:49:17 horas del 06 mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de febrero de 2016, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y representación señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**CinnoVex**”, para proteger y distinguir en **clase 05: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósisos; material para empastes e**



improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 08:10:38 horas del 23 de febrero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la referida solicitud marcaria por estar inscrita la marca fábrica y comercio: “**SINOBEX**”, bajo el registro número **226512**, inscrita el **26/04/2013**, vigente hasta **26/04/2023**, propiedad de **GUTIS LIMITADA**, en **clase 05** Internacional, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósticos; material para empastes e improntas dentales*”.

TERCERO. Que por resolución dictada a las 11:49:17 horas del 06 mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO/ Con base en las razones expuestas ...SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ... ”.**

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y representación señaladas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de mayo de 2016, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación; y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio: “**SINOBEX**”, en clase **5** internacional, bajo el registro número **226512**, inscrita el **26/04/2013**, vigente hasta **26/04/2023**, propiedad de **GUTIS LIMITADA**, para proteger y distinguir en **clase 05**: “*productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales*”, (ver folio 11 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio: “**CinnoVex**”, por encontrarse inscrita el signo “**SINOBEX**” , en la **clase 05**, del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, determinando la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión en el signo registrado, derivando así una asociación de productos de la misma naturaleza, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, No. 7978, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

En cuanto a los alegatos planteados por la empresa apelante, indica que el signo analizado en su conjunto y globalmente, presentan similitud fonética, no existiendo una similitud gráfica ni ideológica, pudiendo coexistir en el mercado sin causarle confusión al consumidor ya que los productos son comercializados principalmente a través de farmacias, donde quien entrega el producto es un farmacéutico sirviendo este como un verificador adicional del producto que



pretende adquirir el consumidor, adicionalmente los productos que protege el signo solicitado son muy particulares y diferentes, no ocasionando ningún riesgo de confusión en el consumidor; que su solicitud fue delimitada y la marca “**CinnoVEX**”, se utilizará para fines muy concretos distinguiendo productos diferentes en ambas marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) del signo inscrito, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En términos generales, para determinar la similitud 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 atenerse 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA: “CinnoVex”	MARCA REGISTRADA: “SINOBEX”
TITULAR: THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION	TITULAR: GUTIS LIMITADA
Para proteger y distinguir en clase 05 : <i>“medicamentos para el tratamiento del sistema nervioso, incluyendo analgésicos que actúan sobre el sistema nervioso y central, antiepilépticos, anticonvulsivos, antiparkinsonianos, para tratar problemas neurodegenerativos, antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos y psicoestimulantes”.</i>	Para proteger y distinguir en clase 05 : <i>“productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósticos; material para empastes e improntas dentales”.</i>



Desde el punto de vista gráfico, al igual que indicó el Registro se concluye que entre la marca solicitada “**CinnoVex**”, y la marca inscrita “**SINOBEX**”, existen más diferencias que semejanzas, a pesar de compartir varias letras en su conformación, aunque algunas letras coinciden en su secuencia, son más las diferencias gráficas, siendo ambos signos distintos.

CinnoVex

SINOBEX

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del signo solicitado resulta idéntica a la del signo registrado, ya que las silabas que los conforman son percibidas por el oído del consumidor de la misma forma, [CI/SI, su pronunciamiento es igual, NNO/NO, la doble N, no adiciona una pronunciación distinta y VEX/BEX] generando una coincidencia en su pronunciación y sonoridad, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial, la expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad.

Desde el punto de vista ideológico, los signos en cotejo son signos de fantasía, no evocan idea alguna capaz de ser asociada por el consumidor.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado “*... 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 las marcas enfrentadas pueden ser relacionados o asociados.

Respecto del cotejo marcario se confirma lo señalado por el Registro, pues a pesar de que a nivel gráfico no existe semejanza entre los signos, la pronunciación de la conformación silábica de los mismo es idéntica.



Se determina que, en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son para el tratamiento del sistema nervioso, en clase 5 internacional y los amparados por la marca inscrita son productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales, en clase 5 internacional.

En cuanto a los productos a distinguir, se trata de productos relacionados en clase 5, y en este caso, ante la gran similitud de signos, los productos deben ser lo suficientemente disímiles para no causar confusión en el consumidor. Debe señalarse además, que las diferencias con las que pretende individualizar los productos el apelante, son de carácter eminentemente técnico y científico, conceptos que no son manejados por el consumidor promedio a la hora de una decisión de consumo, pues en este caso no diferenciará productos para el tratamiento del sistema nervioso de los productos eminentemente farmacéuticos, cuando se tiene un signo similar para cada uno de estos, a lo sumo creerá que se trata de productos con el mismo origen empresarial; es decir, incurriendo en la posibilidad de confusión que es causal de rechazo según los parámetros del artículo 24 del Reglamento.

En general, ambos signos no sólo protegen productos en la misma clase internacional, sino además corresponden a productos dirigidos a la salud humana, incluso de la misma naturaleza por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo, más aún si tomamos en cuenta, como lo indicó el Órgano a quo, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas en no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas), ya que debe privar el bien común en este caso la protección de la salud pública. Ello hace que deba existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada en el caso de estudio, la posibilidad de confusión es probable, ya que los productos que ambas marcas



protegen convergen en los mismos canales de distribución, obtención y tipo de consumidor, además no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los productos en controversia.

El análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos cotejados conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tratarse de productos relacionados con 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 cotejo vaya en detrimento del signo que se pretende registrar. Vemos entonces como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se debe de dar preeminencia a la marca inscrita frente al signo 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.

En conclusión, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**SINOBEX**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**CinnoVex**”, en la totalidad de los productos solicitados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:49:17 horas del 06 de mayo de 2016, la cual se confirma.

SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:49:17 horas del 06 de mayo de 2016, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**CinnoVex**”, en **clase 05**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33