

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0232-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo NEUMOBOTICS MUCOLIT**

**Gynopharm S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10753-2012)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0945-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del tres de setiembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa Gynopharm S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos treinta y cinco mil quinientos veintinueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, cuarenta segundos del catorce de febrero de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha doce de noviembre de dos mil doce, la Licenciada Villanea Villegas, representando a la empresa Gynopharm S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **NEUMOBOTICS MUCOLIT** en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir un producto farmacéutico para las afecciones del tracto respiratorio.

**SEGUNDO.** Que por resolución final de las once horas, cuatro minutos, cuarenta segundos del catorce de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, treinta minutos, un segundo del cinco de marzo de dos mil trece, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes indicada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 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 Laboratorios Mallén S.A. la marca de fábrica y comercio **MUCOLIT**, registro N° 207500, vigente hasta el nueve de marzo de dos mil veintiuno, para distinguir en la clase 5 productos farmacéuticos de uso humano (folios 5 y 6).

**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 por haber diferencias tanto entre los signos como entre los productos y que en su canal de comercialización intermedia un farmacéutico no hay riesgo de confusión en los consumidores.

**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. Tal y como se presentan los signos, hay un riesgo de asociación empresarial, ya que los signos bajo cotejo son muy similares, y tenemos que la marca inscrita se encuentra plena e idénticamente contenida en el signo solicitado. Bajo el anterior análisis se hace necesario en este caso la aplicación de lo establecido por el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que preceptúa dar énfasis en el cotejo a las similitudes y no a las diferencias. En este sentido el término MUCOLIT, marca registrada, está literalmente incluida en el signo solicitado, y el término NEUMOBOTICS no aporta aptitud distintiva suficiente para eliminar el riesgo de confusión en esta clase, ya que neumo- es, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, un elemento compositivo que significa pulmón, por lo que respecto del producto propuesto, un producto farmacéutico para las afecciones del tracto respiratorio, resulta ser genérico; y botics hace referencia directa a la idea de antibiótico, un tipo de medicamento usado para curar, entre otros padecimientos, afecciones del tracto respiratorio.

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 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 cotejo vaya en detrimento del signo que se pretende registrar. Vemos entonces como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se 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 María de la Cruz Villanea Villegas representando a la empresa Gynopharm S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, cuarenta segundos del catorce de febrero de dos mil trece, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo NEUMOBOTICS MUCOLIT. 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