
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0096-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:

EUROFARMA LABORATORIOS S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-6965)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0170-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las quince horas diecisiete minutos del catorce de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, abogada, portadora de la cédula de identidad número: 2-0700-0239, vecina de San José, apoderada especial de la empresa EUROFARMA LABORATORIOS S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil con domicilio en Rodavia presidente Castelo Branco, 3565, Quadra GL/Lote A-Ingahi / Itapevi -SP, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:59:03 del 9 de noviembre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Sofía Paniagua Guerra, portadora de la cédula de identidad número 1-1632-0626, vecina de San José, apoderada especial de EUROFARMA LABORATORIOS S.A., solicitó la marca de



servicios , en clase 35 para proteger y distinguir comercialización de productos médicos y farmacéuticos.

Mediante resolución dictada a las 11:59:03 del 9 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar el signo solicitado por derecho de terceros, debido a la existencia de las marcas inscritas en clase 5: **MOMETA**, para proteger y distinguir producto farmacéutico de uso humano y **MOMETA RAVEN**, para proteger producto farmacéutico de uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica. El Registro consideró que las marcas tienen similitud gráfica y fonética, protegen servicios y productos que pueden ser asociados, por lo que existe riesgo de confusión; lo anterior fundamentado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa EUROFARMA LABORATORIOS S.A., presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1.- En la clase para la cual fue solicitada la marca MMOMENTA, busca proteger la venta de insumos médicos así como productos pero dentro de la categoría de medicamentos genéricos, los cuales contendrían la marca indicada y el principio activo en la etiqueta, mientras que los productos protegidos por el titular RAVEN LABORATORIOS bajo la marca MOMETA, están diseñados para el alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis corticosusceptibles,

como psoriasis y dermatitis atópica, convirtiéndolos en productos para tratamientos específicos.

2.- Son clasificaciones completamente distintas, siendo las marcas MOMETA Y MOMETA RAVEN en clase 05 y el signo solicitado por su representada MMOMENTA clase 35.

3. La marca solicitada cuenta con un diseño específico que incluye una M con grafía diferenciadora en color blanco que permite diferenciarla de los signos inscritos que solo son denominativos.

4. Adjunta el manual de marca en español de la marca MMOMENTA de manera que el mismo sea utilizado en la valoración de los argumentos previamente indicados.

5. Aporta certificados de inscripción de la marca MMOMENTA en otros países.

Solicita resolver de conformidad y proceder con el registro de la marca MMOMENTA.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca **MOMETA**, registro número 119387, para proteger y distinguir en clase 5 producto farmacéutico de uso humano. Inscrita el 30 de marzo de 2000, vigente hasta el 30 de marzo de 2030. Titular: LABORATORIOS RAVEN S.A. (Ver folios 52 frente y vuelto del expediente principal).
2. Marca **MOMETA RAVEN**, registro número 116057, para proteger y distinguir en clase 5 producto farmacéutico de uso humano cualquier forma y/o presentación farmacéutica. Inscrita el 14 de setiembre de 1999, vigente hasta

el 14 de setiembre de 2029. Titular: LABORATORIOS RAVEN S.A. (Ver folios 50 y 51 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, 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 por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, 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.
 - b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
- [...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se 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;

[...]

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;

[...]

De esta manera, la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

Marca solicitada



Clase 35 para proteger y distinguir comercialización de productos médicos y farmacéuticos.

Marcas inscritas

MOMETA

Clase 5 para proteger y distinguir producto farmacéutico de uso humano.

MOMETA RAVEN

Clase 5 para proteger y distinguir producto farmacéutico de uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de la empresa apelante EUROFARMA LABORATORIOS S.A., se determina que, desde el punto de vista gráfico, el signo requerido



es un signo mixto, se compone de una letra M con grafía especial y la palabra: “**momenta**”, en letras de color blanco ubicadas dentro de un rectángulo de fondo verde oscuro. Los signos inscritos son denominativos, compuestos en el primer caso, de la palabra “**MOMETA**” y el segundo signo inscrito, por las palabras “**MOMETA RAVEN**”.

Contrario a lo alegado por el apelante, los signos son prácticamente iguales en cuanto al elemento preponderante que es la palabra “**MOMETA**”, las únicas diferencias del signo solicitado con las inscritas, es que incluye la letra “n”, después de las sílabas “**mome**”, y que presenta un diseño; sin embargo esas diferencias no son lo suficientemente fuertes para que sea distintiva y no cause riesgo de confusión y asociación empresarial, pues tanto a nivel gráfico y fonético, tienen esas similitudes en cuanto a las sílabas que componen el conjunto. Las 6 letras que componen el elemento preponderante de los signos inscritos (MOMETA), están incluidas en el signo solicitado y en el mismo orden, por tanto, existe similitud gráfica y fonética. En el campo ideológico, ambos signos son de fantasía por lo que no se realiza análisis en este aspecto.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse, los signos podrían ser confundibles, dada la similitud fonética y gráfica, en torno a las palabras que contienen los signos.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Vista la lista de productos y servicios de las marcas en cotejo, se observa que los



servicios que protegería la marca solicitada es en clase 35, comercialización de productos médicos y farmacéuticos; en el tanto las marcas inscritas: **MOMETA**, en clase 5 para proteger y distinguir producto farmacéutico de uso humano y **MOMETA RAVEN** en clase 5 producto farmacéutico de uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica, los servicios que se pretenden proteger con la marca solicitada, tienen completa relación con los productos que protegen las marcas inscritas; ya que esos servicios se refieren precisamente a la comercialización del tipo de productos que protegen los signos inscritos, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar.

Se evidencia que, de coexistir el signo solicitado en los servicios requeridos, con las inscritas, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, procediendo de esa



manera la inadmisibilidad de la marca solicitada , por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos

y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, ya que el signo solicitado es similar gráfica y fonéticamente con las marcas inscritas y protegen productos relacionados con los servicios que se pretenden proteger con la marca solicitada, razón por la que los signos no pueden coexistir en el mercado, por tanto, no procede la aplicación del principio de especialidad marcaria.

Por otra parte, el apelante llama la atención del Tribunal, con relación a que el signo pretendido se encuentra inscrito en otros países. Sobre ese particular, es dable indicar que debido al principio de territorialidad de la marca que establece el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la ley 7484 de 25 de marzo de 1995, el cual en el punto 1 establece: “Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional.”. Este Tribunal, desde el voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, señaló “... la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro...”; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existe riesgo de confusión en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa EUROFARMA LABORATORIOS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Intelectual a las 11:59:03 del 9 de noviembre de 2022, la que se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios



, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa EUROFARMA LABORATORIOS S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:59:03 del 9 de noviembre de 2022, la que **se confirma**, para que se deniegue la



inscripción del signo , en clase 35 para proteger y distinguir comercialización de productos médicos y farmacéuticos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 09:12 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Fecha y hora: 31/05/2023 02:25 PM

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Fecha y hora: 01/06/2023 01:55 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)

Fecha y hora: 31/05/2023 02:26 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Fecha y hora: 01/06/2023 10:03 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr