

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0245-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

GLOBAL PHARMED INT S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN 2022-10187)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0318-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Shirley Margarita Salazar Calderón**, abogada, cédula de identidad 2-0659-0588, vecina de Desamparados, Alajuela, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLOBAL PHARMED INT S.A.**, cédula jurídica 3-101-336566, con domicilio en San José, Calle 36 Avenida 2 Edificio esquinero frente al Parque María Auxiliadora, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:48:59 horas del 5 de enero de 2023.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de noviembre de 2022, la licenciada **Shirley Margarita Salazar Calderón**, de calidades indicadas y en condición de apoderada especial de la compañía **GLOBAL PHARMED INT S.A.**,



solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: Servicios de máquinas expendedoras de productos de consumo de terceros, productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural; servicios de venta al detalle por medio de máquinas expendedoras, en comercios y por redes telemáticas mundiales de productos de consumo de terceros y productos farmacéuticos, cosméticos, de higiene, y medicina natural; servicios de tiendas minoristas que ofrecen una amplia variedad de bienes de consumo de terceros, productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural; servicios de administración de negocios de autoservicio de consumo de terceros de productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural; publicaciones comerciales, marketing, publicidad; servicios de alquiler y venta de máquinas expendedoras de productos de consumo de terceros de productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante auto de las 08:00:46 horas del 25 de noviembre de 2022, le previene a la solicitante objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud, y específicamente le señala que existe inadmisibilidad por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por la existencia del signo inscrito **PHARMABOX**, registro 283869, en clase 9 internacional.

Mediante documento adicional 2022/017147 del 9 de diciembre de 2022, la compañía **GLOBAL PHARMED INT S.A.**, contesta lo prevenido y expone sus argumentos de defensa.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:48:59 horas del 5 de enero de 2023, deniega parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de



comercio y servicios en clase 35 internacional, pedida por la compañía **GLOBAL PHARMED INT S.A.**, para servicios de máquinas expendedoras de productos de consumo de terceros, productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural; servicios de venta al detalle por medio de máquinas expendedoras, en comercios y por redes telemáticas mundiales de productos de consumo de terceros y productos farmacéuticos, cosméticos, de higiene, y medicina natural; servicios de alquiler y venta de máquinas expendedoras de productos de consumo de terceros de productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural, lo anterior por infringir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. Y acoge la marca para: servicios de tiendas minoristas que ofrecen una amplia variedad de bienes de consumo de terceros, productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural; servicios de administración de negocios de autoservicio de consumo de terceros de productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural; publicaciones comerciales, marketing, publicidad.

Mediante documento adicional 2023/000430 del 17 de enero de 2023, la compañía **GLOBAL PHARMED INT S.A.**, solicitó dividir la solicitud y en documento adicional 2023/000583 del 19 de enero de 2023, la compañía **GLOBAL PHARMED INT S.A.**, interpone recurso de apelación únicamente por los servicios que fueron denegados y expone como agravios:

1. Los signos pueden subsistir, porque entre ellos existen más diferencias que semejanzas, y los productos y servicios no se relacionan entre sí.

-
2. El signo registrado está inscrito en la clase 9, y realizada una búsqueda ampliada se determinó que esta clase se subdivide en 11 componentes, y de su estudio se determina que en ninguna se encuentra “máquinas expendedoras”; tampoco en la solicitud de registro de la marca PHARMABOX se indica que es para “vender productos por medio de máquinas expendedoras”, en su lugar indican instrumentos, “mecanismos para ...” y distribuidores automáticos. La clase 9 de Niza no comprende aparatos que funcionan con monedas, y las máquinas expendedoras lo que buscan es justo dar un producto a cambio de pago con monedas.
 3. Las clases 9 y 35 no se relacionan, incluso el TNCLASS, indica que las clases relacionadas son la 7, 39 y 35 entre otras, no la clase 9.
 4. No se puede suponer que porque el nombre evoque la palabra “dispensadora” se refiera a venta o alquiler de máquinas expendedoras, pues el nombre no determina el giro comercial, por ejemplo: ADIDAS y REBOOK (sic).
 5. Se demostró en un estudio que las personas reconocen las marcas por sus logotipos, que transmiten la imagen y valores de las compañías, y se familiarizan con ellos.
 6. Si bien tienen una similitud fonética, gráficamente son distintas, y ambas marcas pueden coexistir, porque no se violenta el principio de especialidad, no hay relación entre las clases que protegen ambas marcas pues una protege un producto y la otra un servicio que son completamente distintos, por lo que no existe riesgo de confusión ni asociación empresarial, además de que se dirigen a un distinto consumidor final.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal de alzada, enlista como hecho de tal naturaleza, que en el Registro de la Propiedad intelectual consta inscrito a nombre de **CORPORACIÓN RAVEN S.A.** el siguiente signo marcario:

-
- 1) Marca de comercio **PHARMABOX**, registro 283869, en clase 9 internacional, que protege y distingue: instrumentación, máquinas y equipos, instrumentos de distribución, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago. Inscrita el 4 de noviembre de 2019 y vigente hasta el 4 de noviembre de 2029. (Folios 12 y 13 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, 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. La Ley de marcas, en su artículo 2º define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En este sentido, tal y como se desprende del citado numeral todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo cual no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Lo anterior tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efectos de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, que establecen las reglas para determinar la aptitud distintiva intrínseca y extrínseca que debe cumplir todo signo distintivo para su inscripción. De ahí que, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de rito, prevé la imposibilidad de registrar un signo como marca cuando afecte derechos de terceros:

Artículo 8º- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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 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, ..., 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, ... anterior.

[...]

La normativa jurídica expuesta es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, al público consumidor o a otros comerciantes con relación a un signo de un tercero. El riesgo de confusión puede producirse cuando la similitud o semejanza entre los signos se adiciona a la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. De ahí que debe imperar la inadmisibilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean similares y se soliciten para los mismos productos o servicios, o estos se encuentren relacionados o asociados.

Bajo esta perspectiva, para determinar una semejanza entre los signos, el operador jurídico debe efectuar un cotejo marcario, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos, y para ello debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos y colocarse en el lugar de estos, asimismo, debe atenerse a la impresión que despierten los 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 también debe dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos.

En esta misma línea de ideas, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, establece la necesidad de examinar si existen semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación con lo anterior, este Tribunal ha dictaminado que: el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles. En dicho sentido, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que puede provocar una confusión visual, que es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, y se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Lo anterior, sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Para el caso que nos ocupa el presente cotejo marcario se realiza con relación a la marca y los productos para la cual fue denegada:

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
 <p>FarmaBox</p> <p>Clase 35: servicios de máquinas expendedoras de productos de consumo de terceros, productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural; servicios de venta al detalle por medio de máquinas expendedoras, en comercios y por redes telemáticas mundiales de productos de consumo de terceros y productos farmacéuticos, cosméticos, de higiene, y medicina natural; servicios de alquiler y venta de máquinas expendedoras de productos de consumo de terceros de productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural.</p>	<p>PHARMABOX</p> <p>Clase 9: instrumentación, máquinas y equipos, instrumentos de distribución, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago.</p>

Dentro del análisis realizado a los signos en conflicto, podemos señalar que al



compararse las denominaciones objetadas **FarmaBox** y **PHARMABOX** se evidencia que a nivel gramatical la marca pedida corresponde a un signo mixto compuesto por un diseño de dos capsulas que por su composición figurativa asemeja la letra “V” y ocho (8) letras mientras que la marca inscrita es estrictamente denominativa y está compuesta por nueve (9) letras; sin embargo, si bien se conforman por un número diferente de letras, a nivel visual las denominaciones **FarmaBox** y **PHARMABOX** comparten en común la conjugación “armabox”, expresión que se encuentra contenida en su totalidad en la marca inscrita, y puede inducir al consumidor a pensar que las marcas están relacionadas entre sí, y el aspecto figurativo de la marca solicitada no le proporciona la distintividad requerida a la denominación propuesta.

Por otra parte, a nivel auditivo las palabras utilizadas **FarmaBox** y **PHARMABOX** se escuchan o perciben de manera similar, por cuanto las letras “PH” se pronuncian como la letra “F”, por lo que la pronunciación de ambas marcas resulta idéntica lo que podría generar confusión para el consumidor a nivel sonoro y pensar que se trata de la misma marca o incluso que cuentan con un mismo origen empresarial.

Ahora bien, respecto al aspecto ideológico, de acuerdo con lo que consta en el expediente, el signo inscrito **PHARMABOX** fue traducido en su solicitud como caja dispensadora de productos farmacéuticos, en ese sentido es de recibo esta traducción por cuanto “pharma” en inglés se refiere a la industria farmacéutica (<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/pharma?q=Pharma>) y “box” significa caja (<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/box>), por su parte, el signo solicitado FarmaBox, como se logra apreciar se compone de dos palabras unidas “Farma” y “Box”, pues nótense que cada una de

ellas inicia con letra mayúscula lo que permite identificar que se trata de dos palabras distintas en medio de las cuales se omitió un espacio, por lo que no se está quebrantando el análisis global, donde la palabra “Farma” efectivamente proviene del griego “Pharmakon” que significa medicamento y Box, que ya se indicó traducido del inglés al español significa caja, lo que hace posible concluir que se refiere a caja de medicamentos. Corolario de lo anterior, se desprende con meridiana claridad que nos encontramos ante dos denominativos cuyo significado es coincidente, por lo que existe riesgo de que el consumidor no pueda diferenciar de manera precisa las marcas en el mercado y menos aún su origen empresarial, pues puede llegar a pensar que este es el mismo o incluso diferenciándolo, puede concluir que existe algún vínculo entre ambas empresas o que conforman un mismo grupo económico.

En cuanto al cotejo de productos obsérvese que la marca inscrita **PHARMABOX**, en **clase 9** internacional, protege y distingue: instrumentación, máquinas y equipos, instrumentos de distribución, distribuidores automáticos y mecanismos para



aparatos de previo pago, en tanto la marca propuesta pretende la protección en **clase 35** para: servicios de máquinas expendedoras de productos de consumo de terceros, productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural; servicios de venta al detalle por medio de máquinas expendedoras, en comercios y por redes telemáticas mundiales de productos de consumo de terceros y productos farmacéuticos, cosméticos, de higiene, y medicina natural; servicios de alquiler y venta de máquinas expendedoras de productos de consumo de terceros de productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos de higiene y productos de medicina natural. De ello, se pude colegir que si bien la compañía solicitante lo que pretende proteger son servicios, estos se encuentran relacionados con la naturaleza de los productos que protege la compañía titular de la marca inscrita en la **clase 9** internacional, los

cuales se vinculan directamente con máquinas expendedoras, servicios de venta al detalle por medio de máquinas expendedoras, servicios de alquiler de máquinas expendedoras pues se trata de máquinas y equipos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; por lo que, tal situación pueda generar en el comercio confusión para el consumidor y comerciantes dado que los servicios que se solicitan proteger contarán con los mismos medios de comercialización y distribución que los productos protegidos por el signo inscrito, lo que a la postre implica que dicha actividad en el comercio pueda ser asumida como que proviene del mismo origen empresarial, así las cosas, no es posible concederle protección registral.

En cuanto a los agravios expuestos por la compañía apelante, se debe indicar que no son acogidos, ya que, conforme al cotejo realizado por este Tribunal, se desprende que, sí existe semejanza entre los signos, a nivel gráfico, fonético e ideológico, aunado a la relación existente entre la naturaleza mercantil que se pretende proteger y desarrollar en el mercado por parte de la compañía solicitante. Razón por la cual se rechazan las consideraciones expuestas por la compañía recurrente en dicho sentido.

Por otra parte, cabe acotar al recurrente que la clasificación internacional de Niza, establece los parámetros para determinar la viabilidad de los productos o servicios que se pretenden proteger y comercializar, sin embargo, de la lista establecida se puede determinar si un producto o servicio se encuentran dentro de una misma naturaleza mercantil por su utilización en el comercio, de ahí que, si el producto o servicio pretendido no se encuentra implícito dentro de alguna de ellas, ello no implica que por su utilización no se pueda considerar ser coincidente dentro de una clase específica, por lo que, el análisis ejercido por el operador jurídico en estos casos es indispensable para lograr determinar su viabilidad dentro de lo que se pretende

proteger bajo los citados alcances, en este sentido, es indispensable citar el artículo 89 de la Ley de marcas, que de forma literal establece:

Artículo 89º- Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Consecuencia de lo anterior, es criterio de este órgano colegiado que resulta de recibo el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual en cuanto a la relación existente entre los productos y servicios, el cual torna imposible de aplicar el principio de especialidad, en especial si se tiene en cuenta que, en el caso que nos ocupa, la marca inscrita protege los productos de manera amplia, lo que deriva en que los productos protegidos se encuentren estrechamente relacionados con los servicios que se pretenden brindar y proteger con la marca solicitada, lo que le impide obtener protección registral.

Por las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Shirley Margarita**

Salazar Calderón, apoderada especial de **GLOBAL PHARMED INT S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:48:59 horas del 5 de enero de 2023, la cual se confirma.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Shirley Margarita Salazar Calderón**, apoderada especial de **GLOBAL PHARMED INT S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:48:59 horas del 5 de enero de 2023, la cual **SE CONFIRMA**. 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 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: 14/12/2023 08:49 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2023 11:19 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2023 02:29 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2023 08:23 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2023 10:52 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.36

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Marcas inadmisibles

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55