



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0095-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “EUROFARMA CONTRACTIL”
EUROFARMA COSTA RICA S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-8567)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0286-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y siete minutos del diecinueve de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, portadora de la cédula de identidad número 1-0984-0695, apoderada especial de la empresa EUROFARMA COSTA RICA S.A., organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Santa Ana Pozos, centro empresarial Fórum Uno, edificio C, oficina uno, San José, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:43:50 horas del 11 de diciembre de 2023.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, presentó solicitud de inscripción de la marca



de fábrica y comercio **“EUROFARMA CONTRACTIL”**, para proteger y distinguir en clase 5: producto farmacéutico de uso humano.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:43:50 horas del 11 de diciembre de 2023, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) Ley de marcas, al encontrarse inscritos los

signos  **Eurofarma**, registro 212428 y 157813  **EUROFARMA PERIVASC**, registro 303368 y **“EUROFARMA CETAMIN”**, registro 302481 que distinguen productos de la clase 5.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Villanea Villegas**, apeló y expuso como agravios:

Los titulares EUROFARMAS, forman parte del mismo grupo económico, de donde los productos que se presentan ante el consumidor tienen por definición el mismo origen empresarial, calidad y, por consiguiente, no debe existir impedimento para que las marcas puedan coexistir.

Indica además que adjunta declaración jurada para demostrar que las empresas pertenecen a un mismo grupo de interés económico, lo que faculta a la Oficina de Marcas para que pueda seguir el trámite del registro y que existen múltiples registros de estos titulares EUROFARMA que coexisten sin problema por lo que solicita se declare sin lugar la resolución denegatoria.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas:



Eurofarma propiedad de EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A., bajo el registro 212428 vigente hasta el 14/09/2031, para distinguir en clase 5: preparaciones farmacéuticas y medicinas para el cuidado de la salud humana.



Eurofarma, propiedad de EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A., bajo el registro 157813, vigente hasta el 7 de abril de 2026, para distinguir en clase 35: Servicios de comercio, importación, exportación y distribución de medicinas para uso humano, medicinas antibióticas y quimioterapéuticas, medicinas dermatológicas, oftalmológicas y otológicas, medicinas homeopáticas, medicinas veterinarias, otras medicinas para la protección y defensa de la salud.

“EUROFARMA CETAMIN” propiedad de EUROFARMA GUATEMALA S.A., bajo el registro 302481, vigente hasta el 13 de enero de 2032, para distinguir en clase 5: Producto farmacéutico analgésico, cuyo principio activo es acetaminofén.



EUROFARMA PERIVASC “ propiedad de EUROFARMA GUATEMALA S.A., bajo el registro 303368, vigente hasta el 18 de febrero de 2032, para distinguir en clase 5: 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 apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este



Tribunal encuentra como hecho no probado de interés para la presente resolución, el siguiente:

No se demostró que las empresas EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A., EUROFARMA GUATEMALA S.A. y EUROFARMA COSTA RICA S.A., pertenezcan al mismo grupo corporativo y que existe autorización de registrar marcas similares.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Que 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, los productos y servicios que protegen.

SIGNO SOLICITADO

EUROFARMA CONTRACTIL

producto farmacéutico de uso humano

MARCAS REGISTRADAS



Eurofarma



EUROFARMA PERIVASC y EUROFARMA CETAMIN

Preparaciones farmacéuticas y medicinas para el cuidado de la salud humana.

Servicios de comercio, importación, exportación y distribución de medicinas para uso humano, medicinas antibióticas y quimioterapéuticas, medicinas dermatológicas, oftalmológicas y otológicas, medicinas homeopáticas, medicinas veterinarias, otras medicinas para la protección y defensa de la salud.

Producto farmacéutico analgésico, cuyo principio activo es acetaminofén.

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 apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

En el presente caso es claro que la denominación del signo solicitado “**EUROFARMA CONTRACTIL**” presenta más semejanzas que diferencias con las denominaciones de los signos registrado



Eurofarma



EUROFARMA PERIVASC

y **EUROFARMA CETAMIN**, dado

que comparten la denominación EUROFARMA que es el elemento preponderante.

En lo que respecta a la identidad gráfica se presentan diferencias

mínimas que son elementos figurativos



y

denominaciones que evocan el componente farmacéutico PERIVASC



y CETAMIN.



Esa identidad en la parte denominativa provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, aumentando con esto el riesgo de confusión.

Es importante mencionar que en el campo fonético asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los medicamentos en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, esto aumentara la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

Ideológicamente no existe identidad ya que se trata de términos de fantasía.

Esas leves diferencias pueden indicar que el signo no es idéntico, pero si similar, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, que en su texto respectivamente indican: “Si el signo es idéntico **o similar** a una marca...registrada”, “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico **o similar** a una marca, ... registrada”

El consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y relaciona inmediatamente el término “EUROFARMA CONTRACTIL” con las marcas registradas

 **Eurofarma**,  **EUROFARMA PERIVASC** y **EUROFARMA CETAMIN**, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir productos y servicios relacionados como se verá.

Además, de las similitudes señaladas, el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica 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...”, y en este caso es claro que los signos distinguen productos y servicios relacionados, la marca solicitada distingue: producto farmacéutico de uso humano y las marcas registradas distinguen productos farmacéuticos y los servicios de suministro de esos, la lista de productos de las marcas registradas abarcan el producto pretendido por la marca solicitada ya que es un producto farmacéutico que se relaciona directamente con el campo de la medicina, salud y medicamentos.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, 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 de la Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los



productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)



Por lo tanto, no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, debido a que se advierte una identidad y relación entre los productos y servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la marca inscrita.

En el presente caso se le previno por parte de este Tribunal al solicitante que demostrara que las empresas EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A., EUROFARMA GUATEMALA S.A. y EUROFARMA COSTA RICA S.A., pertenecen al mismo grupo corporativo o económico, pero no se presentó documentación que avalara lo indicado por el apelante en la declaración jurada aportada.

La declaración jurada no es un medio suficiente para demostrar que las empresas cuentan con ese vínculo y además autorizar el registro de signos similares. Por ese motivo y en aras de protección al consumidor no puede este Tribunal revocar la decisión tomada por el Registro de Propiedad Intelectual, por cuanto a pesar de que se le brindó la oportunidad de que aportará documentación que diera mayor sustento a la declaración jurada para que demostrará que forman parte de un mismo grupo económico empresarial, la debida documentación no fue aportada.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y en virtud de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y directo entre los signos cotejados por

encontrarse inscrito los signos  **Eurofarma**,  **EUROFARMA PERIVASC** y **EUROFARMA CETAMIN**, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“EUROFARMA CONTRACTIL”**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **EUROFARMA COSTA RICA S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **EUROFARMA COSTA RICA S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:43:50 horas del 11 de diciembre de 2023, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33