



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0074-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
FLUTICORT**

LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-6870

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0149-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y siete minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa Laboratorio Pablo Cassara S.R.L., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina, domiciliada en Carhué 1096 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:48:18 del 24 de noviembre de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Villanea Villegas, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **FLUTICORT**, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; productos para el tratamiento de enfermedades respiratorias.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó parcialmente lo pedido por derechos de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa solicitante presentó recurso de apelación en su contra, y en sus agravios indicó:

1. Hay diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, y se realizó un análisis desmembrado.
2. Es de aplicación el principio de especialidad, puesto que la marca inscrita está delimitada únicamente a ojos, por lo que pueden coexistir.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca **FLUCORT**, a nombre de



Procaps, S.A., para distinguir en clase 5: colirio, pomadas, cremas, lociones, gotas y todo tipo de productos y presentaciones medicinales para el tratamiento de los ojos, preparaciones oftálmicas, preparaciones antisépticas, anestésicas, bacteriostáticas y microbicidas farmacéuticas y veterinarias; registro 147814, con vencimiento al 4 de junio de 2024 y en plazo de gracia para su renovación hasta el 4 de diciembre de 2024 (folios 14 y 15 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia empresarial o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente,



basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible darle protección registral.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, al caso en estudio se le aplicaron sus incisos a) y b):

- 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.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:



El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo, este debe tener la aptitud distintiva 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.

Para comprender si puede haber conflicto se debe realizar el cotejo marcario, el examinador debe colocarse en el lugar del consumidor del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten, 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. Así, el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si



los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Para el cotejo marcario es de aplicación el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J), que brinda algunas reglas con el fin de examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas. 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 previamente adquiridos por terceros. Al efecto en sus incisos c) y e) 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;

[...]

Corresponde entonces cotejar los signos en conflicto:

Marca solicitada

FLUTICORT



Clase 5: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; productos para el tratamiento de enfermedades respiratorias.

Marca inscrita

FLUCORT

Clase 5: colirio, pomadas, cremas, lociones, gotas y todo tipo de productos y presentaciones medicinales para el tratamiento de los ojos, preparaciones oftálmicas, preparaciones antisépticas, anestésicas, bacteriostáticas y microbicidas farmacéuticas y veterinarias.

El signo pretendido es la palabra **FLUTICORT**, y la marca inscrita es **FLUCORT**. La similitud gráfica entre tales palabras es muy alta, dado que las siete letras que componen a la marca inscrita están contenidas en el signo solicitado y en el mismo orden, por lo que la sílaba **TI** en la solicitada no aporta mayor diferenciación. A nivel fonético, al estar compuestas las palabras por prácticamente las mismas letras y en similar posición, al ser pronunciadas producen un sonido altamente similar, por lo que también hay mucha similitud. Los



signos son de fantasía, por lo que no se realiza análisis en el aspecto ideológico.

Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 inciso e) citado, se procede a analizar si los productos pueden ser asociados.

La marca inscrita es del sector de los medicamentos, por lo tanto, al estar envuelto el valor de la salud, el cotejo deberá ser más estricto. Así, considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Intelectual en aplicar el principio de especialidad, según se faculta a la Administración en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de marcas. Por lo tanto, se avala la limitación realizada en la resolución venida en alzada, al denegarse los productos farmacéuticos, las preparaciones para uso médico y veterinario, los productos higiénicos y sanitarios para uso médico y los productos para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Respecto de ellos, este Tribunal coincide en cuanto a su naturaleza: productos dedicados al cuidado y mejoramiento de la salud. Situación que no ocurre con los productos avalados en la resolución recurrida.

Esta situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado con la marca inscrita en el ámbito de los productos para la salud, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable, por lo que procede el rechazo parcial de lo pedido.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser denegados, puesto que el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva suficiente, por las evidentes similitudes tanto entre signos como entre parte de los



listados, que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con la marca inscrita, existe riesgo de confusión y asociación para el consumidor respecto de los productos para la salud.

No observa este órgano de alzada que el Registro de origen haya realizado un análisis desmembrado del signo y tal como se indicó, aplicó de manera acertada el principio de especialidad, pues el signo inscrito no especifica que las preparaciones antisépticas, anestésicas, bacteriostáticas y microbicidas farmacéuticas y veterinarias sean solo para los ojos, por lo que la coexistencia de los signos podría afectar los derechos del titular del signo registrado.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas representando a Laboratorio Pablo Cassara S.R.L., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:48:18 del 24 de noviembre de 2023, la que **se confirma** para que se deniegue lo pedido respecto de productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, productos para el tratamiento de enfermedades respiratorias; y que continúe el trámite para alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiera. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36