



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1049- TRA-PI

Oposición a inscripción como marca del signo UNIPRAZOL

Marcas y otros signos

Laboratorios Barly S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1351-06)

VOTO N° 168-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del veintidós de febrero de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por Laura Castro Coto, titular de la cédula de identidad número nueve-cero veinticinco-setecientos treinta y uno, en representación de la empresa Laboratorios Barly S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ochenta y seis mil cuarenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:29:24 horas del 17 de junio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2006, la Licenciada Bianca Madrigal Porras, cédula de identidad 1-894-713, en representación de la empresa Unipharm (Costa Rica) S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-ciento catorce mil ciento seis, solicitó el registro como marca de comercio del signo **UNIPRAZOL**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir un producto antiulceroso gastrointestinal.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro en fecha 2 de febrero de 2007 se presentó oposición por cuenta de la empresa Laboratorios Barly S.A.



TERCERO. Que mediante resolución de las 15:29:24 horas del 17 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 14 de julio de 2009, la empresa oponente interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada en el resultando anterior.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro de la marca **ULCUPRAZOL** en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir mala hierbas y los animales dañinos, vigente hasta el 11 de marzo de 2019, cuyo titular es Laboratorios Barly S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LAS DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES (DCI). La Denominación Común Internacional (DCI) o “International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances” (INN), se utiliza “...para identificar las sustancias



farmacéuticas o ingredientes farmacéuticos activos. Cada DCI es un nombre único que se reconoce en todo el mundo como nombre genérico para una sustancia activa utilizada en preparaciones farmacéuticas. El sistema de DCI, en su forma actual, fue introducido en 1950 bajo los auspicios de la OMS a través de la resolución WHA3.11 de la Asamblea Mundial de la Salud y entró en vigor en 1953, cuando se publicó la primera lista de DCI. (...) El objetivo del sistema de DCI es proporcionar a los profesionales de la salud un nombre único y universal para identificar cada sustancia farmacéutica.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, “Marcas y denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas”, 16^{ava} sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, consultable en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_3.doc, subrayado nuestro).

Sobre estas denominaciones, la Organización Mundial Salud en su documento titulado “Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado”, (disponible en la dirección http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB110/seb1103.pdf), señala que “*Las DCI se establecen con miras a su utilización a nivel mundial para identificar cada una de las sustancias farmacéuticas. En consecuencia, a fin de garantizar la disponibilidad universal de las DCI para esos fines, éstas no deben estar protegidas mediante derechos de propiedad: por eso se las califica de «comunes». La existencia de una nomenclatura internacional para las sustancias farmacéuticas, en la que se recogen las DCI, es importante para la identificación clara e inequívoca y seguridad de la prescripción y el despacho de los medicamentos a los pacientes, así como para la comunicación y el intercambio de información entre científicos y profesionales de la salud a nivel mundial.*” (subrayado nuestro).

Para identificar sustancias como pertenecientes al mismo grupo, en la DCI se utiliza una “partícula común” (“raíz” lingüísticamente hablando), de manera que, la presencia de esa raíz en la palabra que identifique la sustancia, señala el parentesco con otras dentro del mismo grupo de fármacos. Así, en el documento denominado “El uso de raíces comunes en la selección de las



Denominaciones Internacionales Comunes para sustancias farmacéuticas” (The use of common stems in the selection of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances), documento número WHO/EDM/QSM/99.6 de la Organización Mundial de la Salud (consultable en http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_EDM_QSM_99.6.pdf) se enlistan las raíces para las cuales se han establecido categorías químicas o farmacológicas.

Y en este mismo documento, la Organización Mundial de la Salud consignan una nota dirigida a los registradores de marcas en los siguientes términos:

*“Note for trade-mark officers: In line with the WHO World Health Assembly resolution (WHA46.19**) it would be appreciated if trade-marks were not derived from INNS and if INN stems were nor used in trade-marks. This practice endangers the principle that INNs are public property; it can frustrate the rational selection of further INNs for related substances, and it will ultimately compromise the safety of patients by promoting confusion in drug nomenclature.”*

Cuya traducción al español sería:

*“Nota para los registradores de marcas: De conformidad con la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS (WHA46.19**), se apreciaría si las marcas no se derivaran de Denominaciones Comunes Internacionales, y si las raíces de las Denominaciones Comunes Internacionales no fueran usadas en marcas. Esta práctica pone en peligro el principio de que las Denominaciones Comunes Internacionales son de uso común, y puede frustrar la selección de más Denominaciones Comunes Internacionales para sustancias relacionadas, y eso en última instancia, comprometería la seguridad de los pacientes promoviendo la confusión en la nomenclatura de los fármacos.”*



De conformidad con lo señalado, y teniendo en cuenta las regulaciones contenidas en los artículos 2 y 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que señalan en síntesis que las marcas deben permitir “*distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra*”, y que no podrán inscribirse aquellas que sean “*una designación común o usual del producto o servicio de que se trata*”, o que sean solo “*una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata*”; tendríamos que afirmar que en nuestro país, las Denominaciones Comunes Internacionales fijadas por la OMS, por identificar sustancias farmacéuticas o el ingrediente activo que contienen por un único nombre globalmente reconocido y de uso común, así como las “partículas comunes” o “raíces” usadas para agrupar las sustancias farmacológicas, solo pueden ser registradas como elementos que conforman a una marca, pero no como marcas en sí mismas, y su uso ha de entenderse en calidad de radical genérico o de uso común.

CUARTO. SOBRE LA DENOMINACIÓN “PRAZOLE”. Revisado el documento de la Organización Mundial de la Salud: “El Uso de Raíces Comunes en la Selección de las Denominaciones Internacionales Comunes para Sustancias Farmacéuticas” (The use of common stems in the selection of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances), documento número WHO/EDM/QSM/99.6, en el aparte en el cual enlista la clasificación farmacológica y su correspondiente “raíz” o “partícula común” con su definición, nos encontramos con que la denominación “**PRAZOLE**”, es precisamente una de esas raíces, asociada a antiulcerantes y derivados de la benzimidazole.

En la siguiente imagen, contenida en el mismo documento antes indicado, se observa la raíz “**PRED**”, con las DCI asociadas a la misma:



USAN

-prazole **antiulcer, benzimidazole derivatives**

J.0.0.0 (USAN: antiulcerative benzimidazole derivatives)



- (a) cinprazole (34), disuprazole (56), esaprazole (45), esomeprazole (79), fuprazole (39), lansoprazole (60), leminoprazole (68), nepaprazole (74), nilprazole (37), omeprazole (46), pantoprazole (62), picoprazole (46), pumaprazole (76), rabeprazole (69), saviprazole (62), tenatoprazole (80), timoprazole (35), ufiprazole (58)

De lo anterior se evidencia, que en el mercado farmacéutico, la raíz “**prazole**” está y estará asociada a todas aquellas sustancias genéricas que se ubiquen el grupo de los antiulcerantes y derivados de la benzimidazole.

QUINTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Establecida la calidad de raíz del término PRAZOLE, establecemos el siguiente cuadro comparativo de los signos bajo cotejo.

Marca inscrita	Signo solicitado
ULCUPRAZOL	UNIPRAZOL
Productos	Productos
Clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir mala hierbas y los animales dañinos	Clase 5: antiulceroso gastrointestinal



La comparación ha de realizarse de acuerdo a los cánones sugeridos por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J:

“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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

De acuerdo al inciso b), de la comparación ha de eliminarse la raíz “prazol”, por ser genérica según lo explicado en los considerandos anteriores. Entonces, al confrontar ULCU con UNI, vemos como solamente coinciden en su letra inicial, pero tanto a nivel gráfico como fonético son muy diferentes, la inscrita tiene dos sílabas y la solicitada una, suenan muy diferente a la hora de ser pronunciadas, e ideológicamente no tienen parangón por no tener un significado concreto. Si a esto aunamos la especialidad con la que se solicita UNIPRAZOL respecto de los productos a distinguir, versus la generalidad de los productos que se protegen con la marca inscrita, tenemos que ambos signos pueden coexistir válidamente en el mercado sin llegar a causar confusión en el consumidor promedio.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

SETIMO. 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° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de



apelación presentado por la Licenciada Laura Castro Coto en representación de la empresa Laboratorios Barly S.A en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos, veinticuatro segundos del diecisiete de junio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36