



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0558-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca CIPROXAL

Laboratorios Salvat S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2008-0002913 registro N° 198793)

VOTO N° 336-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del nueve de abril de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad N° uno-mil sesenta y seis-cero seiscientos uno, en su calidad de apoderada especial de la empresa Laboratorios Salvat S.A., organizada y existente conforme a las leyes del Reino de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y un minutos, treinta y dos segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en fecha doce de febrero de dos mil catorce, la Licenciada López Quirós, en representación de la empresa Laboratorios Salvat S.A., solicitó la nulidad de la marca de fábrica **CIPROXAL**, registro N° 198793.

SEGUNDO. Que concedida la audiencia de Ley, en fecha siete de mayo de dos mil catorce, la representación de la empresa Farmavisión S.A., titular de la marca que se solicita anular, la contestó.



TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas, treinta y un minutos, treinta y dos segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de julio de dos mil catorce, la Licenciada López Quirós, en representación de la empresa Laboratorios Salvat S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las ocho horas, treinta y nueve minutos, dos segundos del veintitrés de julio de dos mil catorce.

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

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado el registro de las siguientes marcas:

- 1° De fábrica y comercio **CETRAXAL**, registro N° 78367, a nombre de la empresa Laboratorios Salvat S.A., para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos para uso humano, presentada para su registro en fecha diecinueve de julio de mil novecientos noventa y uno, registrada en fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, y vigente hasta el diez de febrero de dos mil veintidós (folios 230 y 231).
- 2° De fábrica **CIPROXAL**, registro N° 198793, a nombre de la empresa Farmavisión S.A., para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos de uso humano, presentada para su



registro en fecha primero de abril de mil ocho, registrada en fecha doce de febrero de dos mil diez, y vigente hasta el doce de febrero de dos mil veinte (folios 162 y 163).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, de utilidad para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que la marca que se pide anular no contraviene lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), decide declarar sin lugar la nulidad que para ella se pide. Por su parte la representación de la empresa apelante argumenta que el registro se hizo con mala fe, ya que las empresas titulares tienen relación comercial, y que hay riesgo de confusión y asociación empresarial.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas en su artículo 2 define el término marca como “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a su propia capacidad para identificar al producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que éste provoque un riesgo de confusión al ser cotejado contra derechos de terceros que le sean oponibles.

El artículo 37 de la Ley de Marcas establece la nulidad del registro de una marca cuando ésta “*...contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).



Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206**).

Así, por medio de la posibilidad de anulación de las marcas registradas, se procura crear una nueva oportunidad para que los interesados legítimos puedan cuestionar al signo de que se trate, diferenciándose de la oposición al registro en que, tratándose ésta de un cuestionamiento que se da durante la fase previa al otorgamiento del derecho, los interesados están frente a una mera expectativa; en cambio, en el caso de la anulación la Administración se encuentra ante un derecho otorgado, por lo que tal condición ha de pesar en la resolución que se tome sobre la procedencia o no de acoger la nulidad pedida.

Entonces, ante la apelación presentada, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer la existencia de alguna similitud, o no, entre tales signos, para determinar la eventual posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 37 de la Ley de Marcas, y 24 del Reglamento a esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, en adelante, Reglamento).

QUINTO. En casos como el presente, debe tenerse claro que para que pueda mantenerse el registro de una marca, debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, y que gracias a la cercanía entre los productos o servicios que distinguen, hacen



surgir el riesgo de confusión entre ellos.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el funcionario registral primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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 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 hubiere entre ellos. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Huelga decir que ese cotejo marcario se destina a impedir el registro (o mantenimiento de éste) de un signo que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, o que éstas se encuentran



asociadas, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes o servicios se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

SEXTO. COTEJO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. La disparidad de criterios ventilados en esta oportunidad, obliga a realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico). Ambos signos son del tipo denominativa, y están conformadas únicamente por una palabra. Así, se tiene que desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos, muy diferentes, pues es evidente que entre **CETRAXAL** y **CIPROXAL** sus dos sílabas iniciales son muy diferentes.

Desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian muy diferente, las vocales “ce-tra” y “ci-pro” le imprimen a dichas palabras una sonoridad muy diversa, aún y cuando ambas terminan en



“xal”, ya que ese elemento común pierde fuerza ante las dos vocales que se pronuncian de primero.

Y desde un punto de vista ideológico, como ambas marcas carecen de un significado conceptual, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de similitud.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto sus diferencias impiden provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio. Y es que ocurre, que analizados de manera global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo **CIPROXAL** cuenta con una carga diferencial que le otorga aptitud distintiva suficiente respecto de **CETRAXAL**, lo que impide que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan las respectivas empresas titulares.

Sobre el argumento de que el registro se realizó mediando la mala fe, ya que las empresas titulares tenían relación comercial, no puede ser acogido por este Tribunal, ya que al no haber similitud entre los signos, nos encontramos ante una situación normal en el comercio, sea que diversas empresas son titulares de marcas diferenciables entre sí y que distinguen en el mercado productos iguales.

De tal manera, resulta procedente la coexistencia registral de las marcas **CETRAXAL** y **CIPROXAL**, por cuanto por las consideraciones expuestas, se deduce que las diferencias entre los signos evita un posible riesgo de confusión en el público consumidor.

SÉTIMO. 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, y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado la Licenciada María del Pilar López Quirós en representación de la empresa Laboratorios Salvat S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y un minutos, treinta y dos segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la anulación del registro de la marca **CIPROXAL**. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90