



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-1292-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “ZAFIN” (05)**

**LABORATORIOS SAVAL S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 347-07)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 414-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del tres de mayo del dos mil diez.***

***Recurso de apelación*** interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-883-705, en condición de apoderado especial de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Chile, domiciliada en Avda. Eduardo Frei Montalva, N°4600, Comuna de Renca, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y treinta y un segundos del siete de setiembre del dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de enero de 2007, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**ZAFIN**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.



**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día primero de agosto del dos mil siete, la Licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

**TERCERO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada las catorce horas con diecisiete minutos y treinta y un segundos del siete de setiembre del dos mil nueve, dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**ZAFIN**” en clase 05 internacional, la cual se deniega.

**CUARTO.** Que la Licenciada **Ivonne Redondo Vega** en su condición de apoderada especial de la empresa solicitante, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las quince horas con treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil diez, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Jueza Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Se acoge los hechos que como probados y no probados indica el Registro en la resolución apelada,



indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 101 y 102 del expediente.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición al registro del signo “ZAFIN” en razón de que existe inscrita la marca “NAFIN” por lo cual es criterio de ese Registro que existe una gran semejanza gráfica y fonética provocando la existencia de un riesgo de confusión pudiendo provocar errores en los consumidores al pertenecer a la misma nomenclatura internacional y comercializarse los productos en los mismos canales del mercado como lo es la industria farmacéutica con lo cual no es procedente su coexistencia registral.

Por su parte en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante manifiesta que los usos e indicaciones descritos sobre el producto “ZAFIN” no entran en choque ni generan confusión con los productos descritos para la marca “NAFIN” en clase 5 internacional, que abarcan productos veterinarios, higiénicos, dietéticos, dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para emplastar dientes, desinfectantes e incluso protegen preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, mientras que “ZAFIN” es un producto limitado al ámbito médico sólo para humanos. Invoca también que no lleva razón la oponente ni el Registro de la Propiedad Intelectual por cuanto ambas marcas mantienen su carácter distintivo y no cabe confusión, situación que no está probada en la oposición, permitiéndose así la coexistencia registral y al ser ambas marcas de fantasía gozan cada una de ellas de poder distintivo. En su globalidad la marca “ZAFIN” dista mucho de la marca “NAFIN”, la fonética es diferente en ambas partes, suenan diferente y desde el punto de vista gráfico, el empaque del medicamento es muy distintivo y representativo del signo “ZAFIN”. Por otra parte indica el recurrente que la marca solicitada contiene la palabra FIN en su terminación, la cual representa una palabra de uso común que muchos comercios la utilizan en sus marcas y respecto al tema farmacéutico aclara que el producto “ZAFIN” que



comercializa **LABORATORIOS SAVAL** requiere de receta médica para ser vendido al consumidor final, por lo que el producto sería claramente identificado por el médico recetante, no siendo de venta libre por lo que no podría estar expuesto en una góndola para el consumo masivo de la población.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° 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 el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:”* (Fernández-Nóvoa, Carlos. **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p.



**199 y ss).** En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

**CUARTO.** En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “ZAFIN”, y la inscritas “NAFIN” catalogadas como marcas denominativas, que no presentan diseños ni gráficas especiales, este Tribunal estima, que entre la presentada y la inscrita se presenta una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son muy parecidas, siendo la única diferencia las letras Z (con ZAFIN) y N (con NAFIN), advirtiéndose que el signo que pretende la inscripción, no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto a los signos registrados, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor, todo lo cual le resta distintividad al término solicitado.

En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito. Y desde un punto de vista ideológico, como ambos signos resultan de fantasía tal como lo indica la parte apelante porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

**QUINTO.** Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al igual que amparan las inscrita, que se ubican en la misma clase 05, y aunque



los productos que se solicitan proteger no se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, sino que se exponen en forma general, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición, existiendo la posibilidad de causar confusión hasta en el dependiente que despacha los medicamentos en las farmacias. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente, además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos, su verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en representación de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y treinta y un segundos del siete de setiembre del dos mil nueve, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**ZAFIN**”.



**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en representación de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y treinta y un segundos del siete de setiembre del dos mil nueve, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**ZAFIN**”. 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.-  
**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**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**