

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-313-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ZYDERM”

SANKYO PHARMA GMBH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 5665-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 519-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cinco minutos del diecinueve de setiembre de dos mil ocho.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SANKYO PHARMA GMBH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Zielstattstrasse nueve, D-ochenta y un mil trescientos setenta y nueve Manchen, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, del veinticinco de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de julio de dos mil seis, la señorita María del Pilar López Quirós, mayor, soltera, estudiante de Derecho, cédula de identidad uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“ZYDERM”, para proteger y distinguir una composición proteica para implantaciones térmicas; en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley y dentro del plazo, mediante memorial presentado el día treinta y uno de octubre de dos mil seis, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “ZYDERM”, en clases 5.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas y cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de setiembre de dos mil siete, rectificada por la resolución dictada a las catorce horas diecinueve minutos del siete de febrero de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO** /(...) se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de SANKYO PHARMA GMBH, contra la solicitud de inscripción de la marca “ZYDERM”, en clase 5 internacional, presentada por la empresa ALLERGAN INC., la cual **SE ACOGE**. (...). **NOTIFÍQUESE**”.

CUARTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal aprueba el hecho, que como probado se enlistó en la resolución apelada, se agrega que el fundamento del Hecho Probado "I", se refleja en los folios del 28 al 29.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la empresa SANKYO PHARMA GMBH, contra la solicitud de inscripción de la marca "ZYDERM", tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, y en el análisis en forma global y conjunta del signo solicitado "ZYDERM" en clase 5, y de la marca inscrita oponente "INDERM", en clase 5 de la nomenclatura internacional, por el cual determinó que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico no existe semejanza capaz de inducir a errores o confusiones al público consumidor que ponga en riesgo la salud pública, concluyendo la posibilidad de la existencia registral y en el mercado de dichos signos marcarios.

Por su parte, en su escrito de expresión de agravios, visible a folios treinta y seis al treinta y ocho vuelto del expediente, la empresa apelante en relación a lo dispuesto en la resolución impugnada argumentó no encontrar base legal para el razonamiento esgrimido por el Registro ya que aprecia que entre las marcas cotejadas la diferencia no es suficiente para considerar una coexistencia registral. Estima, que sus diferencias son imperceptibles al oído, y los productos

que protegen ambas marcas son los mismos, lo cual afectaría a los consumidores que han utilizado la marca INDERM desde hace más de diez años. Aduce, que las coincidencias entre los signos son de grado tal que pueden confundir al público consumidor y; que la resolución apelada no se apega la realidad por cuanto basado en la jurisprudencia, considera que, entre la marca propuesta y la solicitada existe una marcada similitud; solicitando que se revoque la resolución recurrida, se declare con lugar la oposición y se deniegue la inscripción de la marca “ZYDERM”.

CUARTO. EN RELACION AL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Este Tribunal advierte que la resolución apelada se basa en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, un instrumento que desde el 9 de mayo de 2000, se depositó ante la Secretaría General del Sistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA), siendo que desde esa fecha se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico y con plena eficacia la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, por lo que debe el Registro tener presente tal aspecto en la fundamentación de sus resoluciones.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION. Respecto al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que la normativa marcaria pretende evitar.

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, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética

y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, merece establecer que el cotejo marcario entre signos para proteger productos farmacéuticos, resulta un aspecto inicialmente importante a efectuar teniendo en cuenta la trascendencia que tienen en la salud pública; posteriormente superado dicho cotejo, sino se determina similitud gráfica, fonética y/o ideológica, y a mayor abundamiento, se procede a verificar la identidad o similitud de los productos que cubren las marcas. En este sentido, el artículo citado en su inciso e) dispone: *“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: (...) 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;...”*. Las reglas ahí 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, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: *“En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.”*, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo

distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley de Marcas, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, es posible la registración de un signo que a pesar de tener características similares dentro de una misma clase de la nomenclatura internacional respecto de otra marca ya inscrita, no genere algún riesgo de confusión en el público; lo anterior como garantía de protección tanto del consumidor, como del comerciante.

En relación a lo anterior, se dice que: *“La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distinguan no sean susceptibles de confusión. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).*

SEXTO. Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa SANKYO PHARMA GMBH, no son de recibo, pues tal y como lo razona el Registro, entre el signo “ZYDERM” solicitado y la marca “INDERM” inscrita, no se presenta similitud gráfica, fonética ni ideológica. Confrontados estructuralmente ambos signos, se observa que gráficamente, comienzan con iniciales distintas, el signo solicitado

inicia con dos letras poco comunes ZY, siendo que la inscrita comienza con IN, lo cual visualmente hace gran diferencia entre los signos enfrentados, a pesar del elemento común DERM que ambas comparten en sus partes finales. Fonéticamente, la diferencia en las partículas iniciales de los signos crean que en su conjunto sean distintos en la pronunciación, otorgándoles individualidad. En el marco del cotejo ideológico, los signos, tampoco presentan similitud ya que no comportan una acepción en español. Realizado, el cotejo entre los productos que se protegen y los que se pretenden proteger, se determina que son diferentes y no se relacionan, aunque estén en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional. Adviértase, que el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir una composición proteica para implantaciones térmicas, y la marca inscrita distingue preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del acné. En este sentido, los productos que pretende distinguir la marca “ZYDERM”, considera este Tribunal, que aunque tienen los mismos canales de comercialización no pueden confundirse con los de la marca inscrita, ya que confrontados, puede concluirse que son fármacos específicos aplicables a diferentes padecimientos.

En este caso, las diferencias de productos que se pueden establecer como de los signos tanto en sus elementos gráficos, fonéticos como ideológicos, conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a la misma denominación, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos, por ende, no existe conexión entre los productos designados por la marca inscrita y los de la marca solicitada, ni similitud en los signos que los distinguen.

Aunado a lo anterior cabe señalar, que la venta, expendio y suministro de medicamentos solo podrá hacerse en establecimientos farmacéuticos autorizados y registrados bajo la dirección de

un farmacéutico con lo que se minimiza en alto grado cualquier riesgo de confusión del consumidor. Al efecto, el artículo 96 de la Ley General de Salud N° 5395 en lo de interés establece: *“Todo establecimiento farmacéutico requiere de la regencia de un farmacéutico para su operación, a excepción de los botiquines y de los laboratorios farmacéuticos que se dediquen exclusivamente a la fabricación de cosméticos que no contengan medicamentos.(...) Para tales efectos se considera regente al profesional que de conformidad con la ley y los reglamentos respectivos, asume la dirección técnica y científica de cualquier establecimiento farmacéutico. Tal regente es responsable de cuanto afecte la identidad, pureza y buen estado de los medicamentos que se elaboren, preparen, manipulen, mantengan y se suministren, así como la contravención a las disposiciones legales y reglamentarias que se deriven de la operación de los establecimientos./ Es solidario en esta responsabilidad el dueño del establecimiento.”*

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado **“ZYDERM”** para proteger una composición proteica para implantaciones térmicas, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, y la marca inscrita **“INDERM”** que protege y distingue preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del acné, en clase 5, no se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado especial de **SANKYO PHARMA GMBH**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de setiembre de dos mil siete, la cual se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2°



del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de **SANKYO PHARMA GMBH** contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de setiembre de dos mil siete, la cual 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES:

Oposición a la Inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00:42.38

Confrontación de marcas –gráfica-fonética e ideológica en casos de similitud