



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2008-0035-TRA-PI

Oposición de solicitud de registro de la marca “REGULIP”

Zodiac International Corporation, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 706-05)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 531-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA. Goicoechea, a las nueve horas cincuenta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación presentado por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su concepto de apoderado especial de la compañía **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil cinco, el licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y condición señaladas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REGULIP**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir un producto farmacéutico reductor del colesterol y triglicéridos; complemento dietético de la alimentación para uso médico.



SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, mediante memorial presentado el día dieciséis de enero de dos mil seis, la señora Xiomara Cajina Martínez, mayor, casada, empresaria, vecina de San José, cédula de identidad ocho- cero ochenta- doscientos ochenta y cuatro, en su calidad de Presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de CHEMO CENTROAMERICANA, S.A., presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**REGULIP**”, en clases 5 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CHEMO CENTROAMERICANA S.A., contra la solicitud de inscripción del distintivo REGULIP en clase 05 internacional, presentado por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, la cual SE DENIEGA (...). NOTIFÍQUESE**”.

CUARTO. Que el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, 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 acoge el hecho que como probado establece el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que su fundamento se refleja al folio 53 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el presente caso, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **CHEMO CENTROAMERICANA, S.A.**, y denegar la solicitud presentada pues sostuvo que al realizar el cotejo integral entre los signos en conflicto “**REGULIP**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional -signo solicitado- y la marca inscrita de la oponente “**REGURIN**”, determinó semejanza gráfica, fonética e ideológica susceptible de inducir a error a los consumidores y ocasionar confusión, ya que las marcas distinguen productos de la industria farmacéutica y se comercializan en los mismos canales del mercado.

Por su parte, la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios, argumentó que el análisis que realiza el Registro para determinar el riesgo de confusión entre las marcas es incompleto, omitió considerar otras circunstancias que logran distinguir las marcas entre sí y que evitan cualquier riesgo de confusión. Señala, que el Registro se basa en la comparación de elementos gráficos y fonéticos que establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y que la Ley de Marcas refiere a esa comparación como uno de los elementos que el Registro debe considerar para determinar el riesgo de confusión. Además, considera que entre la marca registrada y la solicitada no existe riesgo de confusión, que aunque presenten un prefijo similar el resto de ambas denominaciones es distinto tanto visual como

fonéticamente y que registralmente coexisten diversidad de marcas en clase 5 con el mismo prefijo, con lo cual se demuestra que tal circunstancia no constituye base para determinar el riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, como lo señala la resolución recurrida, recoge la definición de lo que ha de entenderse por marca y se establece en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro.

En ese sentido, el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales, originando así un riesgo de confusión, de forma que, al realizar el cotejo gráfico, se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; con el cotejo fonético, se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras. Al respecto, el tratadista Manuel Lobato, señala: *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal...La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen”* (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 282).

En este sentido, es importante tener en consideración que si los signos son idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se

aplican, de igual manera cuando los productos resultan idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión.

QUINTO. En relación con lo expuesto, la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, engloban los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el 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, 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;...”*.

SEXTO. Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir **“REGULIP”**, solicitado como un signo denominativo, con la marca inscrita también denominativa **“REGURIN”**, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima, que entre los signos cotejados no se presentan esas similitudes, siendo esto motivo para denegar la oposición planteada por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita de la opositora, el cual ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, con respecto al carácter gráfico, no estima este Tribunal que se presente similitud en grado de confusión. Si bien, los signos enfrentados, comparten el prefijo **“REGU”**, que como lo señala el recurrente en marcas de la clase 5 de la nomenclatura internacional resulta de uso común o generalizado, lo cual se advierte del listado de posibles antecedentes de marcas constante a folios del 4 al 7 del expediente, los sufijos **“LIP”** y **“RIN”** con los cuales terminan los signos, provocan que vistos en su conjunto **REGULIP** y **REGURIN** sean gráficamente distintos, por ende, no susceptibles de crear confusión entre el público consumidor.



En relación al aspecto fonético tal similitud no se presenta, pese al prefijo común entre los signos, dado que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, que el impacto sonoro no es igual o similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual naturaleza.

En lo relativo al contenido conceptual, que representa también un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica no ocurre en el caso que nos ocupa, por ser signos sin un significado en el idioma español.

Realizado el cotejo entre los productos que se protegen y los que se pretenden amparar, se determina que son diferentes y no se relacionan, aunque estén en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional. Nótese, que el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir un producto farmacéutico reductor del colesterol y triglicéridos, complemento dietético de la alimentación para uso médico, y la marca inscrita distingue un producto farmacéutico de uso exclusivamente humano. En este sentido, los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado “REGULIP”, considera este Tribunal, que aunque tienen los mismos canales de comercialización que el inscrito, por ser ambos productos farmacéuticos, no puede alegarse una confusión al público, toda vez que se pretende proteger un farmacéutico destinado a reducir el colesterol y triglicéridos, es un medicamento específico, con componentes y uso determinados.

Consecuentemente, al establecerse que se pretende registrar la marca para un producto delimitado y que los signos tanto en sus elementos gráficos, fonéticos como ideológicos son diferentes 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 las

denominaciones, 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.

En relación a los agravios señalados por la parte recurrente, considera este Tribunal que en este caso, no es de recibo el argumento expuesto en relación a que el cotejo marcario que realizó el Registro se basó en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, toda vez que la resolución que se apela se fundamenta en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, lleva razón en cuanto aduce que no sólo el cotejo marcario es base para determinar la similitud o el riesgo de confusión, pues, es cierto, que al calificarse semejanzas entre signos no sólo deben verse elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, sino, deben tenerse en cuenta los productos a proteger, incluida la naturaleza de los productos, el objeto de su utilización y los canales de comercialización (artículo 24 citado), el hecho de que los productos pertenezcan a la misma clasificación no se considera un criterio único y suficiente para determinar la similitud entre dos productos. Así también, se acoge lo argumentado por la apelante, en cuanto a que el uso de un prefijo común en el sector de farmacéuticos no es elemento para determinar riesgo de confusión, en efecto, al compartir dos signos un mismo prefijo común en el sector pertinente el sufijo que preceda debe ser lo suficientemente distintivo como para que los signos sean diferenciados y no susceptibles de crear confusión, es decir, que en su conjunto sean distintos entre sí, como sucede en el presente caso.

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.”

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar con lugar el recurso interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil siete, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la inscripción de la marca “**REGULIP**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

OCTAVO. 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 2º 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 **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su calidad de apoderado especial de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** contra la resolución



dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil siete, la cual se revoca para ordenar en su lugar la inscripción de la marca “**REGULIP**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.38