



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0868-TRA-PI

Solicitud de registro del signo “SINLIP”

GLOBAL FARMA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2011-4035)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0543-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del veintiocho de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA**, una sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y seis minutos y treinta y nueve segundos del nueve de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

- I.** Que en fecha 4 de Mayo del 2011, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó se inscriba como marca de comercio el signo **SINLIP**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos.
- II.** Que por resolución de las quince horas con cuarenta y seis minutos y treinta y nueve segundos del nueve de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.



III. Que en fecha 26 de Agosto del 2011, la representación de la empresa **GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA** planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, y de acuerdo a la certificación que se encuentra visible a folio 7 del expediente, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica **SINALIP** a nombre de **LABORATORIO STEIN S.A.**, registro N° 133293, vigente hasta el 9 de Mayo del 2002, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura de Niza productos farmacéuticos.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos y la identidad de los productos impiden la coexistencia registral, siendo que ambos protegen productos farmacéuticos, rechaza la solicitud de inscripción dado que corresponde a



una marca inadmisibles por derechos de terceros, trasgrediendo la marca propuesta el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la representación de la empresa apelante alega que entre la marca solicitada “SINLIP” y la marca inscrita “SINALIP” no existe riesgo de confusión debido a que no existe dicha similitud o igualdad debido a la existencia de la letra “A” en la marca registrada, la cual crea gran diferencia tanto para pronunciar dichas denominaciones como visualmente, siendo necesario recalcar que ambos nombres son de fantasía, ideológicamente no existe ningún tipo de similitud. Cita la resolución 195-2006 dictada por este Tribunal, en el cual se permite la coexistencia registral de las marcas CIPRO HC y QUIPRO ambas en clase 5, que considera que no hay similitud gráfica fonética ni ideológica entre estas. Por último manifiesta que es notable que la marca de su representada “SINLIP” y la marca registrada “SINALIP”, pueden coexistir registralmente y en el mercado debido a que no va a causar ningún tipo de error o confusión al consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, este Tribunal avala el cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial entre ambos signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento).

Observa este Organismo de Alzada que los productos del signo solicitado son los mismos que los que ya distingue la marca inscrita, por lo que la posibilidad de registro queda librada a la diferencia que pueda existir entre los signos bajo cotejo.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse entre los signos, conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, ya que los productos poseen una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por



parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.

“...la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana. (...)

...debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un *récipe* médico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del *récipe*; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. (...)

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando hasta ahora, se trata de un *caso especial* donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también *el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” **Méndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, itálicas del original.**

Tenemos que entre las palabras **SINALIPT** y **SINLIP** tan solo existe una letra de diferencia, estando las restantes colocadas casi en idéntica posición en ambos casos, por ello es que a



nivel gráfico existe un alto grado de semejanza. A nivel fonético, la coincidencia en la gran mayoría de las letras y el hecho de que la única diferente esté colocada en el medio, hace que ambas suenen de forma muy similar, por lo que en este nivel la semejanza es también muy alta. El cotejo a nivel ideológico pierde interés al estar frente a palabras sin un especial significado. Entonces no podrá acordarse el registro del signo, puesto que ya existe una marca previamente registrada y altamente confundible con la solicitada, que además distingue los mismos productos, la cual impide el registro solicitado.

Sobre el alegato en cuanto a las citas de jurisprudencia a casos relacionados, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver. Así, en definitiva, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución venida en alzada.

QUINTO. 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian representando a la empresa **GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y seis minutos y treinta y nueve segundos del nueve de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como marca SINLIP en la clase 5 de la nomenclatura internacional. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36