



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2008-0999-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “ZIDAL”

NOVARTIS AG., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1433-02)

Marcas y otros signos

VOTO N° 557-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del tres de junio del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación interpuesto por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, mayor, casada, secretaria, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachepelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número seisciento cincuenta y uno-trescientos setenta y seis, en su condición de apoderada especial administrativa de la empresa **NOVARTIS AG.**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes de Suiza y domiciliada en 4002, Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, siete minutos del nueve de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de febrero del dos mil dos, el Licenciado Roberto Castillo Castro, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORARTORIOS SUED S.A.**, una sociedad organizada y existente de conformidad con la leyes de la República Dominicana, domiciliada en el número 27 de la avenida Máximo Gómez, en Santo Domingo, República Dominicana, solicitó el registro de la marca de fábrica y



comercio “ZIDAL”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir un producto farmacéutico o medicinal, que es un antiácido.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dos, tres y cuatro de julio del dos mil dos, en las Gacetas números ciento veintiséis, ciento veintisiete y ciento veintiocho, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en la condición de apoderado especial de la empresa **NOVARTIS AG.**, formuló en fecha trece agosto del dos mil dos, oposición a la solicitud de inscripción de la marca “ZIDAL” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, siete minutos, del nueve de octubre del dos mil ocho, dispuso: “(...) *se resuelve: Se declaran sin lugar las oposiciones interpuestas por el apoderado de NOVARTIS AG y MERCK CENTROAMERICANA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “ZIDAL”, en clase 5 internacional, presentada por LABORATORIOS SUED S.A., la cuál se acoge (...)*” (la negrilla es del original).

CUARTO. Que en fecha cinco de noviembre del dos mil ocho, la representación de la empresa NOVARTIS AG., apeló la resolución final indicada.

QUINTO. ~~SEXTO:~~ Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan en los procedimientos no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, invaliden lo actuado o deban corregirse y, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las esta resolución se dicta dentro del término respectivo, previas deliberaciones de rigor. —

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO:

Con formato: Sangría: Primera línea: 0 cm, Control de líneas viudas y huérfanas

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Fuente: Sin Cursiva, Sin subrayado

Con formato: Fuente: Sin Cursiva



PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos primero y segundo que como probados establece la resolución recurrida, indicando que las probanzas de los hechos referidos se encuentran a folios 122 a 125 del expediente.

Con formato: Sin subrayado

Con formato: Fuente: Sin Negrita

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

Con formato: Sangría: Primera línea: 0 cm, Control de líneas viudas y huérfanas

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar las oposiciones interpuestas por el apoderado de las empresas **NOVARTIS AG.**, y **MERCK CENTROAMÉRICANA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**ZIDAL**”, en **clase 5** internacional, presentada por la empresa **LABORATORIOS SUED S.A.**, la cuál acoge, fundamentando su decisión, en el hecho, que entre la marca solicitada “**ZIDAL**” y la de la empresa **NOVARTIS AG**, “**SPIDAL**” no existe similitud capaz de causar riesgo de confusión, y no se pone en riesgo la salud pública. En lo concerniente a la comparación entre la marca pretendida y el signo distintivo de la empresa **MERCK CENTROAMERICANA S.A.**, “**ZITAX**”, destaca, que dicho cotejo carece de interés jurídico, toda vez, que la marca de la segunda empresa opositora se encuentra vencida desde el 7 de noviembre de 2007, por lo que considera, que lo procedente es rechazar la oposición formulada por dicha empresa.

Por su parte, el representante de la empresa **NOVARTIS AG.**, en su escrito de apelación no alegó ninguna inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas del veinticinco de marzo del dos mil nueve, no expresó agravios.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un recurso de apelación, se deriva no sólo del interés legítimo o el



derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“(...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Sandra Alfaro Rojas en representación de la empresa recurrente se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“(...) Me apersono a entablar formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución de las 13 horas y 07 minutos del 09 de octubre de 2008, dictada en el expediente de la solicitud de la oposición en contra de la marca: ZIDAL, en clase 05 EXP. NO. 2002-0001433 (...)”.* (ver folio 115), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, de 2 de mayo del 2002, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 142) para expresar agravios,



desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciada, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber declarado sin lugar la oposición presentada por la empresa supracitada, y acoger el registro de la marca presentada bajo el expediente No. 1433-02, por las razones que de seguido se pasan a exponer.

QUINTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
SPIDAL	ZIDAL
Productos	Productos
Clase 05: para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas.	Clase 05: para proteger y distinguir un producto farmacéutico o medicinal, que es un antiácido.



Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden *gráfico*, el signo inscrito inicia con el prefijo “SPI”, siendo que la solicitada comienza con “ZI”, lo cual hace gran diferencia entre los signos enfrentados, a pesar del elemento común o sufijo “DAL”, que ambas comparten en sus partes finales. *Fonéticamente*, la diferencia en las partículas o prefijos iniciales las hacen auditivamente diferentes, eliminando riesgo de confusión. En el marco del cotejo *ideológico*, los signos, tampoco presentan similitud o confusión ya que no comportan una acepción en español, por tratarse de palabras de fantasía.

Respecto, a los productos que identifican los signos enfrentados, tenemos, que los productos que protege la marca inscrita y los que se pretenden proteger son diferentes aunque estén en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Adviértase, que los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada se refiere a un *producto farmacéutico o medicinal que es un antiácido* y el signo inscrito protege y distingue *preparaciones farmacéuticas*. En este sentido los productos que pretende distinguir la marca “ZIDAL”, considera este Tribunal, que aunque tienen los mismos canales de comercialización no pueden confundirse con los de la marca inscrita, ya que confrontados, se puede concluir que los productos que protegen ambos signos son fármacos específicos aplicables a diferentes padecimientos, pues, al referirnos al producto que se pretende proteger con la marca solicitada, estamos hablando de un antiácido, el cual es utilizado por aquellos consumidores que tienen problemas de acidez, mientras, que los que protege la marca inscrita, a saber, preparaciones farmacéuticas, por lo que no podríamos estar en presencia de un riesgo de confusión.

En este caso, partiendo de 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 encontrara 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.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición planteada por la empresa apelante, por cuanto queda claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de un riesgo de confusión entre ambos signos que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Sandra Alfaro Rojas, en representación de la empresa, **NOVARTIS AG.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, siete minutos del nueve de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciada Sandra Alfaro Rojas, en representación de la empresa, **NOVARTIS AG.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, siete minutos del nueve de octubre del dos mil ocho, la que en este acto 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**