



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0268- TRA-PI**

**Oposición a inscripción como marca del signo PRED**

**Marcas y otros signos**

**Allergan Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2003-8447)**

### ***VOTO N° 594-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por Sandra Alfaro Rojas, mayor, casada, secretaria, cédula de identidad número seis-ciento cincuenta y uno-trescientos setenta y seis, en representación de la empresa Allergan Inc., sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 08:55:14 horas del 24 de octubre de 2008.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de noviembre de 2003, el señor Federico Carlos Sáenz Mendiola, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-390-435, en representación de “**LABORATORIOS GRIN S.A. DE C.V.**”, sociedad organizada y vigente según las leyes de México, domiciliada en Rodríguez Saró número 630, Colonia del Valle, Ciudad de México, Distrito Federal, México, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PRED**”, en la clase 03 internacional, para proteger y distinguir “solución, ungüento, antibiótico y antiinflamatorio para los ojos.”



**SEGUNDO.** Que a la inscripción de la marca “**PRED**”, se presentó oposición por cuenta de ALLERGAN INC., por considerar que la marca cuyo registro se solicita presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca “**PREDNEFRIN FORTE**”, inscrita a su nombre, y por cuanto protegen productos similares en la misma clase 05. Además, señala que la marca solicitada carece de distintividad y originalidad, y su inscripción podría generar confusión en los consumidores.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las 08:55:14 horas del 24 de octubre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando “**sin lugar la oposición interpuesta (...) contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio PRED en clase 05 Internacional (...) la cual se acoge.**”.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de noviembre de 2008, por Sandra Alfaro Rojas, en representación de **ALLERGAN INC.**, se interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada en el Resultando anterior.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e 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 indicó el Registro.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** 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 entrar a analizar la solicitud de inscripción de marca que nos ocupa, así como la oposición formulada, básicamente por considerar este Tribunal que por tratarse de marcas relacionadas con productos farmacéuticos, el análisis de las mismas reviste trascendental importancia de cara a la protección de los derechos de los consumidores, y no podría obviar este Tribunal la presencia de defectos intrínsecos en la marca cuyo registro se pretende, que no fueron detectados por el Registro de la Propiedad Industrial, y permitir la inscripción de una marca que no cumple con los requisitos que el Ordenamiento Jurídico exige, y que pone en riesgo de confusión las decisiones de consumo del mercado meta.

**CUARTO. SOBRE LAS DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES (DCI).**

La Denominación Común Internacional (DCI) o “International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances” (INN), se utiliza “para identificar las sustancias farmacéuticas o ingredientes farmacéuticos activos. Cada DCI es un nombre único que se reconoce en todo el mundo **como nombre genérico** para una sustancia activa utilizada en preparaciones farmacéuticas. El sistema de DCI, en su forma actual, fue introducido en 1950 bajo los auspicios de la OMS a través de la resolución WHA3.11 de la Asamblea Mundial de la Salud y entró en vigor en 1953, cuando se publicó la primera lista de DCI. (...) El objetivo del sistema de DCI es proporcionar a los profesionales de la salud un nombre único y universal para identificar cada sustancia farmacéutica.” (MARCAS Y DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES PARA LAS SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS. Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006).



Sobre estas denominaciones, la OMS en su documento titulado “**Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado**”, (disponible en la dirección [http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/EB115/B115\\_11-sp.pdf](http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB115/B115_11-sp.pdf)), señala que “Las DCI se establecen con miras a su utilización a nivel mundial para identificar cada una de las sustancias farmacéuticas. En consecuencia, a fin de garantizar la disponibilidad universal de las DCI para esos fines, **éstas no deben estar protegidas mediante derechos de propiedad: por eso se las califica de «comunes».** La existencia de una nomenclatura internacional para las sustancias farmacéuticas, en la que se recogen las DCI, es importante para la identificación clara e inequívoca y seguridad de la prescripción y el despacho de los medicamentos a los pacientes, así como para la comunicación y el intercambio de información entre científicos y profesionales de la salud a nivel mundial.”

Para identificar sustancias como pertenecientes al mismo grupo, en la DCI se utiliza una “partícula común” (“raíz” lingüísticamente hablando), de manera que, la presencia de esa raíz en la palabra que identifique la sustancia, señala el parentesco con otras dentro del mismo grupo de fármacos. Así, en el documento denominado “El Uso de Raíces Comunes en la Selección de las Denominaciones Internacionales Comunes para Sustancias Farmacéuticas” (The use of common stems in the selection of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances), documento número WHO/EDM/QSM/99.6 de la Organización Mundial de la Salud; se enlistan las raíces para las cuales se han establecido categorías químicas o farmacológicas.

Y en este mismo documento, la Organización Mundial de la Salud consigan una nota dirigida a los registradores de marcas en los siguientes términos:

*“Note for trade-mark officers: In line with the WHO World Health Assembly resolution (WHA46.19\*\*) it would be appreciated if trade-marks were not derived from INNS and if INN stems were nor used in trade-marks. This practice endangers the principle that INNs are public property; it can frustrate the rational selection of*



*further INNs for related substances, and it will ultimately compromise the safety of patients by promoting confusion in drug nomenclature.”*

Cuya traducción al español sería:

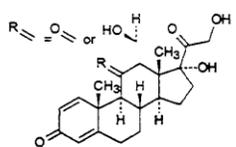
*“Nota para los registradores de marcas: De conformidad con la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS (WHA46.19\*\*), se apreciaría si las marcas no se derivaran de Denominaciones Comunes Internacionales, y si las raíces de las Denominaciones Comunes Internacionales no fueran usadas en marcas. Esta práctica pone en peligro el principio de que las Denominaciones Comunes Internacionales son de uso común, y puede frustrar la selección de más Denominaciones Comunes Internacionales para sustancias relacionadas, y eso en última instancia, comprometería la seguridad de los pacientes promoviendo la confusión en la nomenclatura de los fármacos.”*

De conformidad con lo señalado, y teniendo en cuenta las regulaciones contenidas en los artículos 2 y 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que señalan en síntesis que las marcas deben permitir *“distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”*, y que no podrán inscribirse aquellas que sean *“una designación común o usual del producto o servicio de que se trata”*, o que sean solo *“una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata”*; tendríamos que afirmar que en nuestro país, las Denominaciones Comunes Internacionales fijadas por la OMS, por identificar sustancias farmacéuticas o el ingrediente activo que contienen por un único nombre globalmente reconocido y de uso común, así como las *“partículas comunes”* o *“raíces”* usadas para agrupar las sustancias farmacológicas, no podrían ser registradas como marcas por sí solas, ya que además de ser términos de uso común, carecerían de originalidad, de distintividad, describirían el producto del que se trata y servirían para dar características de los mismos.



**QUINTO. SOBRE LA DENOMINACIÓN “PRED”.** Revisado el documento de la Organización Mundial de la Salud: “El Uso de Raíces Comunes en la Selección de las Denominaciones Internacionales Comunes para Sustancias Farmacéuticas” (The use of common stems in the selection of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances), documento número WHO/EDM/QSM/99.6, en el aparte en el cual enlista la clasificación farmacológica y su correspondiente “raíz” o “partícula común” con su definición, nos encontramos con que la denominación “**PRED**”, es precisamente una de esas raíces, asociada a la prednisona y derivados de prednisolona.

En la siguiente imagen, contenida en el mismo documento antes indicado, se observa la raíz “**PRED**”, con las DCI asociadas a la misma:

<b>pred</b>	<b>prednisone and prednisolone derivatives</b>	USAN
Q.3.3.0	(USAN: pred-; -pred- or -pred)	
		
(a)	chloroprednisone (12), cloprednol (31), difluprednate (21), domoprednate (47), fluprednidene (19), fluprednisolone (13), halopredone (36), isoflupredone (36), isoprednidene (24), loteprednol (64), mazipredone (32), meprednisone (15), methylprednisolone (8), methylprednisolone aceponate (52), methylprednisolone suleptanate (56), oxisopred (29), prednazate (16), prednazoline (22), prednicarbate (44), prednimustine (31), prednisolamate (13), prednisolone (6), prednisolone steaglate (16), prednisone (6), prednylidene (13), tipredane (54)	

De lo anterior se evidencia, que en el mercado farmacéutico, la raíz “**pred**” está y estará asociada a todas aquellas sustancias genéricas que se ubiquen el grupo de la prednisona y derivados de prednisolona, de manera que inscribir esa denominación como una marca, contrariaría las disposiciones relativas a la originalidad y distintividad de que deben gozar estas, además de poner en serio riesgo al consumidor, como bien lo ha señalado la OMS, “*promoviendo la confusión en la nomenclatura de los fármacos*”.



Por lo antes expuesto, este Tribunal considera que en aplicación del principio de legalidad, y en resguardo de los intereses de los consumidores, la resolución venida en alza debe ser revocada, para declarar en su lugar, con lugar la oposición formulada por ALLERGAN INC., en cuanto señala que la marca cuyo registro se pretende carece de “novedad y originalidad”, y rechazar la inscripción de la marca **“PRED”**.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por Sandra Alfaro Rojas, en representación de ALLERGAN INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 08:55:14 horas del 24 de octubre de 2008, la que en este acto se revoca, para declarar con lugar la oposición formulada y rechazar la solicitud de inscripción de la marca **“PRED”**.

**SEXTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) 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**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por Sandra Alfaro Rojas, en representación de ALLERGAN INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 08:55:14 horas del 24 de octubre de 2008, la que en este acto se revoca, para declarar con lugar la oposición formulada y rechazar la solicitud de inscripción de la marca **“PRED”**. 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*



## **DESCRIPTORES**

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74