



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-941-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SOMIT”

GADOR, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen No. 9415-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 597-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas, cincuenta minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **GADOR, S. A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, domiciliada en Capital Federal, calle Darwin 429, C1414CUI, Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las once horas, veintidós segundos del diez de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de junio de dos mil siete, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SOMIT**”, para proteger y distinguir productos hipnóticos, en clase 05 de la Clasificación Internacional.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución emitida a las once horas, veintidós segundos del diez de octubre de dos mil ocho, resolvió: ***“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”***.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en nombre de su representada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de octubre de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **IPR PHARMACEUTICALS, INC.**, se encuentra inscrito el signo distintivo **“ZOMIG”**, bajo el acta de registro número 101724, desde el cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete y veinte hasta el cuatro de junio de dos mil diecisiete, para proteger y distinguir sustancias y preparaciones farmacéuticas para la prevención y/o tratamiento de enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central; sustancias y preparaciones farmacéuticas para la prevención y/o tratamiento de migraña, en clase 05 de la Clasificación Internacional (ver folios 48 y 49).



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, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**SOMIT**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “**ZOMIG**”, presentándose similitud gráfica y fonética y además, por cuanto ambos signos protegen productos iguales (fármacos) en la misma clase 05 internacional, comprobándose la existencia de similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas; que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor, y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que no es posible concederle el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de apelación y expresión de agravios, la empresa apelante argumentó que la confusión del consumidor no es posible, ya que los productos distinguidos por la marca “**ZOMIG**” y los distinguidos por la solicitada, son de muy diversa naturaleza, uso y efectos y están destinados a consumidores de diferentes naturaleza, por lo que no son susceptibles de ser asociados, toda vez que los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, como se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos. Además alega, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos enfrentados sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos, lo cual no ocurre en el presente asunto, ya que la marca solicitada se distingue de la inscrita, los productos son distintos y no llegan a constituir ningún conflicto entre los canales de comercialización a los cuales van dirigidos, por lo que no puede inducir a confusiones al público consumidor, ya que se trata de productos farmacéuticos



que en su fórmula contienen compuestos activos diferentes y que son indicados para el tratamiento de afecciones o enfermedades diferentes. Destaca, que es posible la coexistencia registral de la marca inscrita con la de su representada, por cuanto existe diferencia entre los productos, lo que no pondría en peligro la competencia leal entre competidores en su mercado, ni induciría a engaño al público consumidor, puesto que existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, que impiden cualquier posibilidad de confusión o riesgo de asociación del consumidor; solicitando que se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca “SOMIT”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, al disponerse que: *“Artículo 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.*

Al respecto, es importante destacar que este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002,



publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2° de dicha Ley, 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 que sean idénticos o similares de un productor, de los del otro. De igual forma lo establece el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC” ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor puede conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaría 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 7° y 8° 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. Doctrinariamente, sobre el examen de comparación entre marcas, se señala que: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...” (FERNANDEZ- NÓVOA, Carlos,



“**Fundamentos del Derecho de Marcas**”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

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.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, citado, 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, comprende 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.

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**SOMIT**”, solicitado como denominativo, con la marca inscrita también denominativa “**ZOMIG**”, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). 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 (p.ej., CASA y MANSION)”*. (**LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p. 282**), este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta, una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa

apelante.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita, donde la estructura prevalece sobre los componentes parciales, se determina, con respecto al carácter gráfico, que se presenta similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que como lo razona el Registro y comparte este Tribunal, ambas poseen identidad en el elemento preponderante: “OMI”. Igualmente, ambas poseen la misma cantidad de letras y las dos inician y finalizan con letras consonantes., lo que le resta distintividad al término pretendido,

En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal que tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, toda vez que suenan muy semejante, pues la “S” y la “Z” en nuestro medio se pronuncian igual, y la letra que tienen al final la “T” y la “G”, por sí solas, no les da suficiente distinción, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita, va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, ya que los productos se encuentran dentro de la misma clasificación internacional: clase 05, y están relacionados, pues aunque se intente probar que el mercado de la marca inscrita, se usa en tratamiento de migraña, la protección registral le permite utilizarla potencialmente en otros productos, siendo así, que conforme a lo antes analizado, la marca que se pretende inscribir, gráfica y fonéticamente no es distinguible de la inscrita.

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 se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que es claro no ocurre en el caso que nos ocupa, por ser signos sin un significado en el idioma español, tal y como lo ha considerado el Registro **a quo**.



Siendo así, este Tribunal, al observar las marcas “SOMIT” y “ZOMIG”, encuentra que los términos cotejados guardan similitud gráfica y fonética, y la confundibilidad entre uno y otro signo provoca que eventualmente el consumidor estime que los productos tienen un origen común o un mismo fabricante.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos relacionados con los identificados por la marca que se encuentra inscrita. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege productos para el tratamiento de la migraña y la protección registral le permite utilizarla en otros productos, y el signo que se pretende registrar lo es para productos hipnóticos, de uso médico, estando ambos listados de productos relacionados y además, por cuanto existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada, tal y como se analizó supra. Así las cosas, es importante destacar que en cuanto a signos que se pretendan registrar similares a los inscritos y que protejan productos farmacéuticos, la doctrina les ha dado un tratamiento más severo, ya que: *“Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna.”* (OTAMENDI Jorge, **Derecho de Marcas, cuarta edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, p.187**)

SEXTO. Además, debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado “SOMIT”, representaría, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **IPR PHARMACEUTICALS, INC.**, titular de la marca “ZOMIG”, inscrita desde el cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con lo cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del



tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efectos de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que el signo solicitado “SOMIT” no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, gráfica, fonética y en cuanto a los productos que solicita proteger, similar a la marca inscrita, en tal sentido estima este Tribunal que la apelante no lleva razón al argumentar diferencias entre las marcas.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **GADOR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintidós segundos del diez de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

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

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **GADOR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintidós segundos del diez de octubre de dos mil ocho, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.