



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1054-TRA-PI-253-13

Solicitud de registro de la Marca: “NIFROL”

LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-8544)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 905-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos doce seiscientos cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diez minutos doce segundos del veinte de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de agosto de dos mil once, la Licenciado **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO**, solicitó la inscripción de la marca “NIFROL”, para proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional: “*Productos farmacéuticos o medicinales para el sistema respiratorio.*”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:27:38 del 05 de setiembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de fábrica “**SIFROL**”, bajo el registro número 98160 propiedad de BOEHRINGER INGELHEIM KG y “**SIFROL**”, titular Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG registro número 187642.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con diez minutos doce segundos del veinte de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada, para la clase 05 internacional. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de marzo de 2013, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO**, apeló la resolución referida.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como tales los siguientes:



Que en el Registro de la propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1-SIFROL, Registro 187642 en clase 5 para proteger: "*preparaciones farmacéuticas*" titular Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG registro número 187642. (Ver folios 7 a 8)

2- SIFROL, Registro número 98160 en clase 5 protege: "Preparaciones farmacéuticas, que actúan en el sistema nervioso central y/o periférico" 98160 propiedad de BOEHRINGER INGELHEIM KG. (Ver folios 9 a 10)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada "**NIFROL**", ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de fábrica "**SIFROL**," y "**SIFROL**, ambas en clase 5 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito



de apelación, van en el sentido de que el Registro no lleva razón al considerar que existe un impedimento para la inscripción del signo solicitado por su representada, por encontrarse inscritas las marcas “**SIFROL,**” y **SIFROL**”, señalando que desde el punto de vista gráfico la marca solicitada posee suficientes elementos distintivos que garantizan evitar cualquier confusión entre los consumidores y que aún y cuando ambos signos contengan en su denominación las letras “frol”, no es motivo para suponer que exista riesgo de confusión en el mercado, agrega que la inscrita es para proteger preparaciones farmacéuticas que actúan en el sistema nervioso central y /o periférico, en cambio que los productos de la solicitada son productos farmacéuticos para el sistema respiratorio.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**NIFROL**”, con los inscritos “**SIFROL,**” y **SIFROL**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son similares, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo confundible, sea “**NIFROL**” el solicitado y “**SIFROL,**” y **SIFROL**”, los inscritos, donde el término central de todas esas marcas se diferencia únicamente por letra “**NI**”, por lo que el primer término de todas estas marcas se confunden con alta probabilidad. Siendo que el término “**NI**”, presente en la marca solicitada es insuficiente para evitar el riesgo de asociación empresarial ya que el primer término del conjunto por ser el central genera siempre un riesgo de confusión y el consumidor puede pensar que se trata de una familia de marcas, situación que hace aplicable también el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Ha de tenerse presente que los productos que pretende proteger la marca solicitada, están relacionados con los productos de las marcas inscritas. Adviértase, que en lo que interesa **las**



marcas inscritas protegen “SIFROL, desde el 18 de diciembre de 2006 y vigente hasta el 12 de marzo de 2019 en clase 5 *preparaciones farmacéuticas* y “SIFROL” desde el 2 de mayo de 1996 y hasta el 2 de diciembre de 2016 en clase 5: “*Preparaciones farmacéuticas, que actúan en el sistema nervioso central y/o periférico.* El hecho de que los listados de las marcas inscritas “SIFROL” y “SIFROL” protejan por su orden “*preparaciones farmacéuticas*” y demás productos relacionados, hace que pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado con la marca solicitada, que es precisamente el ramo que se asocia a los productos farmacéuticos, siendo que el consumidor los encontrará ofrecidos en el mismo lugar, por lo que en el presente caso, además resulta aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Ambos signos son similares en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos, nótese además que el análisis de productos en clase 5, debe ser más riguroso por tratarse de productos farmacéuticos.

Dicho lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo “NIFROL” fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con las marcas inscritas “SIFROL” y “SIFROL”, propiedad de 98160 propiedad de BOEHRINGER INGELHEIM KG y Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación a las marcas inscritas “SIFROL” y “SIFROL”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como



extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por lo anteriormente expuesto, habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 inciso a) y b) y 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita, razón por la cual en cuanto a este punto los agravios de la apelante deben ser rechazados..

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diez minutos doce segundos del veinte de febrero de dos mil trece, la cual en este acto debe confirmarse.



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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con diez minutos doce segundos del veinte de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33