



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009- 308-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “ZOLEDRA”

NOVARTIS AG. y WYETH, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9471-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 933-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Visto los ***Recursos de Apelación*** presentados por los Licenciados Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-532-390, apoderado especial de **NOVARTIS AG.** y Víctor Vargas Valenzuela mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad 1-335-794, apoderado especial de **WYETH**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y siete minutos del catorce de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 29 de junio de 2007, la Licenciada Kristel Faith Neurohr actuando como gestora oficiosa de la sociedad **SERVICAL S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ZOLEDRA**”, en clase 5 nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés,



emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 y 13 de mayo de 2008, los Licenciados Harry Zurcher Blen y Víctor Vargas Valenzuela en la representación señalada, presentaron formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas y siete minutos del catorce de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escritos presentados el 5 y 17 de noviembre de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose 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 tiene como hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad WYETH, se encuentra inscrito el signo distintivo “**ZOLEUS**”, bajo el acta de registro número



165935, desde el 9 de febrero de 2007 y hasta el 9 de febrero de 2017, para proteger en clase 5 de la nomenclatura internacional preparaciones farmacéuticas, a saber: una droga para revertir y tratar los efectos colaterales de cualquier sustancia similar al opio. (Ver folios 111).

2.- Que la sociedad **NOVARTIS AG** se encuentra legitimada para oponerse en las presentes diligencias por estar dentro del sector de farmacéuticos. (Ver folios 117 al 122).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. Planteamiento del Problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por los apoderados de las sociedades NOVARTIS AG y WYETH, y acoge la solicitud de inscripción solicitada, por considerar que la primera oponente no lleva razón por cuanto el término “Zoledra” no constituye una designación común o usual de un producto farmacéutico en particular y lleva intrínseco del carácter distintivo y novedoso. En cuanto a la segunda oposición presentada por la empresa Wyeth se consideró que entre el signo inscrito ZOLEUS y el solicitado ZOLEDRA no existe ningún tipo de similitud gráfica, fonética ni ideológica capaz de inducir a riesgo de confusión.

Por su parte, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su escrito de expresión de agravios alega que el Registro no puede afirmar que no exista similitud entre las marcas en conflicto por cuanto la solicitada reproduce cuatro de las seis letras que la componen y, que las lista de productos que presenta es de manera extensiva y de permitirse tal registro permitiría tener una ventaja adicional al de la marca de su representada; además, estima que en productos de la clase 5 el examen de novedad tiene que realizarse con rigurosidad por los factores de riesgo en caso de que el consumidor confunda dos medicamentos. Indica, que el Registro no analizó el



hecho de que entre las marcas tanto los radicales como los productos que ambas marcas protegen tienen coincidencias que pondrían en confusión al público consumidor. Cita como jurisprudencia el caso de Amoxibay vs Amoxibron y Amoxil.

También, por su parte, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían en su escrito de expresión de agravios argumenta que el Registro realizó un análisis poco objetivo, y debió hacerse un análisis más estricto y riguroso ya que no se tomó en cuenta el latente riesgo de confusión que existe entre el medicamento o marca que lo denomina y el nombre de cómo se conoce el genérico. Señala, que Zoledranate es un genérico y es la forma usual en que se conoce al producto siendo que Zoledra no constituye una marca sino un diminutivo de un genérico que no es novedoso y cae dentro de las prohibiciones del artículo 7 inciso 1 de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE LAS OPOSICIONES PRESENTADAS POR NOVARTIS AG.Y WYETH. Efectuado el estudio de los agravios de las empresas opositoras y apelantes NOVARTIS AG y WYETH y analizadas las marcas enfrentadas, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro para denegar la oposición presentada por dichas empresas y acoger la inscripción de la marca “**ZOLEDRA**” en clase 5 nomenclatura internacional.

Respecto a la oposición presentada por NOVARTIS AG, se advierte que aunque la marca solicitada utilice la raíz del componente químico en su producto (por ejemplo Zoledranate) ello le da un carácter evocativo al consumidor que no está prohibido por la ley marcaria, pues no se está apropiando del nombre de dicho componente. En productos que se expenden bajo receta médica, por ser de uso muy especializado, esto es común, y más bien guían al profesional que da el diagnóstico sobre la composición del fármaco. Sobre la marca evocativa la doctrina señala: *“La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la*



actividad no hace que sea irregistrable como marca. Hace tiempo ya que se declararon registrables este tipo de marcas, distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas,....”
(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3era edición ampliada y actualizada, 1999, p. 34).

Conforme lo anterior, considera este Tribunal que la denominación propuesta como marca, para el consumidor medio, no es el nombre usual con el que identifica los productos protegidos.

En relación a la oposición presentada por WYETH, también comparte este Tribunal el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y de comercio solicitada “**ZOLEDRA**”, no guarda semejanza gráfica, fonética ni ideológica con la inscrita “**ZOLEUS**”, capaz de inducir a error a los consumidores. Del estudio comparativo entre los signos, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión en conjunto de ellos, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales, se determina, que en efecto no existe similitud entre la pretendida marca y la inscrita pues aunque tienen un mismo radical ZOLE sus desinencias dra y us son distintas, lo cual no conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, por lo que no se vislumbra probabilidad de que los signos sean susceptibles de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.

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.

Conforme todo lo anterior, del análisis de los agravios esgrimidos por las empresas recurrentes, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por los Licenciados Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, y Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **WYETH**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, siete minutos del catorce de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

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, 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 expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar los recursos de apelación planteados por Licenciados Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, y Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **WYETH**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, siete minutos del catorce 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 dejará 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

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.28