

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0465-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de comercio “ZYDELIG”**

**GILEAD SCIENCES IRELAND UC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2894-2015)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 0053-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-544-035, en su condición de apoderado de la empresa GILEAD SCIENCES IRELAND UC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17:14 horas del 25 de mayo de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de 2015, por el Lic. Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado de la empresa GILEAD SCIENCES IRELAND UC., solicitó el registro de la marca de comercio “ZYDELIG”, en clase 05 internacional, para proteger: “Productos farmacéuticos para el tratamiento del cáncer y enfermedades y trastornos oncológicos”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las 11:17:14 horas del 25 de mayo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”.



**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Lic. Álvaro Enrique Dengo Solera, apoderado de la sociedad GILEAD SCIENCES IRELAND UC., interpuso para el 9 de junio de 2015, recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO:** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:49:59 horas del 15 de junio de 2015 resolvió: “... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo ...”.

**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 nulidad o la invalidez 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente registro:


- **Marca de fábrica**




registro 172654, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa GENFAR S.A., inscrito el 21 de enero de 2018, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos para la salud humana”. (v. f. 42)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “ZIDELIG” presentada por la empresa GILEAD SCIENCES IRELAND UC, en virtud de establecer que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del

cotejo realizado con registro inscrito **Sidelg**  propiedad de la empresa GENFAR S.A., siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con respecto al signo inscrito, aunado a que pretende la protección de productos relacionados con la misma actividad mercantil, situación la cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que, además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, y en consecuencia se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa GILEAD SCIENCES IRELAND UC., dentro de su escrito de agravios manifestó que, no comparte el criterio del Registro al indicar que el signo ZYDELIG propiedad de su representada resulta semejante y causa confusión al

consumidor con respecto a la marca **Sidelg**  propiedad de la empresa GENFAR S.A., siendo que esta marca protege productos para adelgazar, mientras que la marca de su mandante pretende la protección de preparaciones farmacéuticas para uso en el tratamiento del cáncer y enfermedades y trastornos oncológicos. Por lo que, el segmento del mercado es muy diferente pese a que se encuentren en la misma clase, además de que a nivel fonético son diferentes, por lo que cada una tiene su grado de distintividad.



Agrega el recurrente que la jurisprudencia de este Tribunal, como la propia Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, permite la coexistencia de marcas similares o idénticas en la misma clase, siempre y cuando protejan productos diferentes (voto No.0017-2013 y voto No.010-2010). Por lo anterior, solicita revocar la resolución venida en alzada y se ordene continuar con el procedimiento de inscripción de la marca ZYDELIG propiedad de su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. En consecuencia, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.


Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la

irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Es así, como entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se puede producir en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaría, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a ello, como además por el innegable derecho del consumidor a no ser engañado.

En el presente caso, a los efectos de determinar si los signos cotejados realmente tienen un grado de similitud que impide su coexistencia, para lo cual es menester revisar el cotejo nuevamente, el cual planteamos de la siguiente manera:

<b>Signo solicitado</b>	<b>Signo inscrito</b>
<b>ZYDELIG</b>	<b>Sidelg</b> 
<b>Clase 05:</b> “Productos farmacéuticos para el tratamiento del cáncer y enfermedades y trastornos oncológicos”	<b>Clase 05:</b> “Productos farmacéuticos para la salud humana”

A nivel gráfico, se coteja una marca eminentemente denominativa contra la inscrita que es de carácter mixto; donde la inscrita además de un tipo de diseño especial de letra, se hace



acompañar de la figura de una pluma de color celeste. Las letras que acompañan la marca inscrita están visiblemente en mayúscula, mientras que la inscrita, además del diseño especial de las letras, estas se presentan en minúscula, salvo la “S” inicial, que se diferencia de la “Z” inicial de la marca solicitada.

De tal manera de que, a nivel gráfico a pesar de compartir cuatro letras, se diferencian en tres letras más, dos de las cuales están al inicio de la marca solicitada y esta no tiene ningún acompañamiento de tipo figurativo. Por lo que, a este nivel gráfico, existen más diferencias que semejanzas entre los signos cotejados.

A nivel fonético, enfrentamos una marca solicitada de tres sílabas, frente a una inscrita de dos sílabas, que aunque terminen en la misma consonante: “G”, en la solicitada se pronuncia con fuerza al acompañar a una vocal; mientras que en la marca inscrita, la letra “G” es precedida de una “l” consonante, donde el acento está en la pronunciación de las letras “del” de la segunda sílaba, perdiéndose o debilitando el sonido de la letra “G” final, según la común pronunciación del consumidor promedio en Costa Rica.

Ahora bien, respecto al contenido ideológico del signo propuesto, en principio ambos signos carecen significado alguno, sin embargo, tal y como lo muestra el solicitante que apela; al menos un uso de la marca inscrita está ligado a productos para adelgazar (ver folio 13); lo que le da un sentido ideológico evocativo a la marca inscrita, que relaciona el signo inscrito con la idea de adelgazar, no solo por la denominación “SIDELG” (evocando delgado), sino también con el aditamento figurativo de la pluma como evocación de lo liviano. Lo anterior, mientras que la marca solicitada carece totalmente de significado.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud o relación entre ellos para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, con el fin de poder determinar que los productos que se pretendan proteger sean diferentes, para evitar la

posibilidad de confusión que prohibiría su coexistencia en el mercado.

En nuestro caso, existiendo cierto nivel de similitud en el cotejo a nivel gráfico, fonético e ideológico, es menester verificar el cotejo a nivel de productos.

Este asunto se trata de un cotejo de productos de la clase 5, en la cual se tiene un especial cuidado por involucrar directamente aspectos de salud humana –en este caso-. No obstante, se advierte que la marca solicitada es sumamente específica al momento de delimitar los productos a proteger: siendo productos farmacéuticos para el tratamiento del cáncer y enfermedades y trastornos oncológicos; lo cual debe ser privilegiado en términos de la salud, pues siendo clase 5, no es dable ni deseable, ni beneficioso para el consumidor que una sola marca pueda proteger productos farmacéuticos para distintos trastornos de la salud.

Así las cosas, advirtiendo la evidencia de un uso específico de la marca inscrita -muy distinto de los productos pretendidos por la marca solicitada- y dado que existen a nivel fonético, gráfico e ideológico suficientes elementos diferenciadores que –acompañados de una solicitud de productos específicos de clase 5- consideramos que evitan un riesgo de confusión en este caso, dado que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Así las cosas, tomando en cuenta el momento procesal en que se encuentra la solicitud; considera este Tribunal provechoso al sistema marcario en estos casos, dar paso a continuar con el trámite de esta solicitud, para que sea sometida al escrutinio de una eventual oposición o a su efectiva inscripción.

**QUINTO.** Por las consideraciones dadas lo procedente es declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, apoderado de la empresa GILEAD SCIENCES IRELAND UC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17:14 horas del 25 de mayo de 2015, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la presente solicitud.



**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Álvaro Enrique Dengo Solera, apoderado de la empresa GILEAD SCIENCES IRELAND UC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17:14 horas del 25 de mayo de 2015, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la presente solicitud. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

***Roberto Arguedas Pérez***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **VOTO SALVADO**

*Redacta: Ilse Mary Diaz Diaz.*

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**

---