

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0242-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “TROZOLET”**

**ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 7705-04)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 1138-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de setiembre del dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado general de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de de la República de Panamá, con domicilio en Juncal 1305, Piso 12, Oficina 1201, 12000, Montevideo, República Oriental del Uruguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, veintisiete segundos del cuatro de setiembre del dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de octubre del dos mil cuatro, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de gestor de negocios de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de **TROZOLET**, en **clase 5** de

la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, un producto farmacéutico antineoplásico.

**SEGUNDO.** Que dentro del plazo para oír oposiciones el Licenciado **Harry J. Zurcher**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **NOVARTIS AG**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **“TROZOLET”** en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado general de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A.**, por considerar que existe similitud gráfica y fonética con el término genérico **“LETROZOLE”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, indicando que el impacto de su representada en el negocio farmacéutico se ha logrado gracias a la amplia gama de productos que fábrica, dentro de los cuales destacan productos hechos a base del fármaco LETROZOLE, señala, que dicho fármaco es utilizado por gran variedad de compañías involucradas en el ámbito farmacéutico, por lo cual el permitir que una compañía inscriba la marca **TROZOLET**, sería una amenaza contra la producción de medicinas que fabrican compañías como mi representada.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las nueve horas, treinta y cuatro minutos, veintisiete segundos del cuatro de setiembre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad NOVARTIS AG., contra la solicitud de inscripción del DISTINTIVO “TROZOLET”, en clase 05 internacional, presentada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A., la cual se deniega (...).*” (la negrita es del original).

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en fecha siete de noviembre del dos mil ocho, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en la condición dicha, apeló la resolución final

supra citada, siendo, que el Registro, mediante resolución de las ocho horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del veintiséis de noviembre del dos mil ocho, admitió el recurso de apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las quince horas, treinta minutos del diecisiete de abril del dos mil nueve, le confirió a la empresa apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta por medio de escrito presentado ante esta Instancia vía fax el dieciocho de mayo del dos mil nueve, por el cual expresó agravios.

**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 causen indefensión a las partes o interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

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

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió la prueba para mejor resolver que consta a los folios 127 a 129 del expediente.

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

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

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN.** En el caso concreto se tiene que el Registro **a quo**,

declaró con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad NOVARTIS A.G., contra la solicitud de inscripción del distintivo **“TROZOLET”** en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL S.A.**, la cual deniega, por determinar en el considerando segundo de la resolución venida en alzada, que los signos en conflicto **“TROZOLET”**, como signo propuesto **“LETROZOLE”** como signo inscrito, tienen muchos elementos en común, lo que hace que exista mucha similitud principalmente en el aspecto gráfico, siendo, que entre los signos indicados se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores, dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, productos que se comercializan en los mismos canales del mercado como lo es la industria fármacéutica.

Por su parte, la representación de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A.**, destacó que la prueba aportada por la opositora no cumple con las formalidades mínimas exigidas por nuestro ordenamiento jurídico, siendo, que la introducción y aceptación de esos documentos como prueba nos pone en una situación de indefensión. Indica, que marca TROZOLET es utilizada para distinguir un producto muy específico como lo es “un producto farmacéutico antineoplásico, el cual es utilizado para el tratamiento de cáncer y que es vendido únicamente bajo receta médica, en este caso nuestra representada lo utiliza con relación al principio activo Anastrozol, que como se puede apreciar incluye un prefijo y un sufijo al de la marca solicitada. Con respecto a los elementos gráficos o nominativos, si bien los términos presentan ciertas letras en común, estas incluyen prefijos y sufijos muy diferentes entre sí y que las logran diferenciar. En este caso las diferencias entre las denominaciones son más relevantes que las similitudes. Nótese que el prefijo de la marca solicitada TROZO es muy diferente al prefijo del fármaco indicado LETRO. Igualmente los sufijos son diferentes. El de la marca solicitada es Let y el del fármaco solicitado es ZOL, fonéticamente tampoco existe similitud, ambas

denominaciones se pronuncian diferente, ni ideológicamente, porque los signos son de fantasía.

**QUINTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN.** Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marcas trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de

registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad:**

**a) sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

**SEXTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

La *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la *confusión ideológica* es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la

representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el *riesgo de confusión* entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el *cotejo ideológico* se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Ese cotejo marcario se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



**SÉTIMO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Para la solución del presente asunto, prima facie, debe partirse de que el signo solicitado “**TROZOLET**” es una marca denominativa, llamada también “nominal” o “verbal” y que como tal, utiliza un signo acústico o fonético, al estar formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, toda vez que: “...Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use...” ( MARTINEZ MEDRADO Gabriel y SOUCASSE Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p.48), mientras que “**LETROZOLE**” es un término genérico, tal y como lo afirma la empresa opositora, el cual es utilizado en el ámbito farmacéutico para la elaboración de medicinas, por consiguiente, el mismo **no se trata de una marca inscrita, como erróneamente lo analiza el Registro a quo, en la resolución venida en alzada.**

Del estudio comparado, se determina que el signo solicitado “**TROZOLET**” y, el término genérico “**LETROZOLE**”, *gráfica o visualmente* resultan diferentes, ya que las palabras con que inician y finalizan ambas denominaciones como puede apreciarse son distintas.

Siguiendo lo indicado, tenemos, que desde el punto de vista fonético o auditivo la pronunciación de una y otra no fijan una misma sonoridad, por lo que no hay una similitud auditiva, pues no tienen la misma terminación que marca sustancialmente la diferencia entre ambas palabras, situación que permite al consumidor medio diferenciarlas. Ideológicamente, el contenido conceptual entre las palabras en estudio, denota que no se evoca la misma idea.

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica, fonética e ideológicamente no existe similitud entre el signo solicitado “**TROZOLET**” y el término genérico “**LETROZOLE**”,



por lo que este Tribunal comparte lo manifestado por el representante de la empresa apelante cuando señala que “(...) *entre la marca solicitada TROZOLET y el fármaco LETROZOL no existen similitudes gráficas, fonéticas o ideológicas (...)*”.

Precisamente, la falta de similitud gráfica, fonética e ideológica analizada, es lo que le otorga la distintividad al signo solicitado “**TROZOLET**”, con respecto al término genérico “**LETROZOLE**”, aspecto, que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, dentro de una gama de bienes de una misma especie, en el caso concreto, la marca solicitada protege y distingue un producto farmacéutico antinoplásico, en **clase 5** de la Clasificación Internacional, el cual como lo señala la empresa solicitante y apelante, es un producto para el tratamiento del cáncer. cuyo principio activo es el anastrozol (ver folio 93), y el fármaco “**LETROZOLE**”, tal y como lo señala la empresa opositora a folios dieciocho y diecinueve del expediente, “(...) *es utilizado por gran variedad de compañías involucradas en el ámbito farmacéutico, por lo cual permitir que una compañía inscriba la marca TROZOLET, sería una amenaza contra la producción de medicinas que fabrican compañías como mi representada*”, posición, que reitera a folio 88 del expediente, cuando indica “ (...) *que dentro de la amplia gama de productos producidos por mi representada en el negocio farmacéutico, se destacan productos hechos a base del fármaco LETROZOLE, un medicamento antiestrogénico oral, utilizado para tratar a mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama (...). Este mismo producto es utilizado por una gran variedad de compañías farmacéuticas en la elaboración de sus productos. Al ser este un producto genérico, utilizado en el ambiente farmacéutico, no debe permitirse que el mismo sea apropiado por una compañía al inscribirlo como nombre de su marca*”, sucediendo, que de lo manifestado por la opositora, se desprende que, “**LETROZOLE**” es un principio o ingrediente activo utilizado para la elaboración de medicamentos farmacéuticos, es un componente con efecto directo, cual es como se comprueba a folio 8 del expediente, para reducir el riesgo de recaídas en cáncer, y para mejorar resultados de las mujeres postmenopáusicas con hormonas sensibles al cáncer de mama. También, se

comprueba de acuerdo a la documentación visible a folios 41 a 43 y 105 del expediente, que el fármaco “**LETROZOLE**”, se comercializa con el nombre de la marca “**FEMARA**” (letrozole), comprobándose que efectivamente “**LETROZOLE**” no es una marca, ya que la marca es “**FEMARA**”, por consiguiente el signo solicitado “**TROZOLET**” resulta registrable.

Realizada la diferenciación entre la marca solicitada y el término genérico “**LETROZOLE**”, tenemos, que la marca pretendida goza de aptitud distintiva. Al respecto, el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, hace referencia a la característica de la distintividad, la cual es indispensable para que proceda la inscripción de una marca, ya que ésta debe de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión. Al respecto el Tribunal Primero Civil, de San José, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION)...*”. Además, la doctrina ha dicho que “*El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características.*” (Derecho de Marcas. **Otamendi, Jorge**. LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag. 107). En virtud de lo analizado, este Tribunal considera que el signo solicitado no infringe ninguna de las prohibiciones establecidas en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas.

De lo antes expuesto, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro **a quo**, en la

resolución venida en alzada, por lo que considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado general de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, veintisiete segundos del cuatro de setiembre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, por las razones aquí dichas.

**OCTAVO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José, Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado general de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, veintisiete segundos del cuatro de setiembre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, por las razones aquí dichas.

**NOVENO. 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José, Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado especial de la



empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, veintisiete segundos del cuatro de setiembre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, por las razones aquí dichas. 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**

**Solicitud de inscripción de la marca**

**TG. Inscripción de la marca**

**TNR. 00.42.25**

**Oposición a la inscripción de la marca**

**TG. Inscripción de la marca**

**TNR. 00.42.38**