



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0658-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (ZYPINE) (5)**

**MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-5439)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 0131-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del siete de abril del dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martín, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1041-825, apoderada especial de la sociedad MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, sociedad constituida bajo las leyes de India, domiciliada en Plot No. 1-A/2, MIDC, Industrial Area Taloja, Raigad (Dist), Maharashtra – 410 208, India, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y tres minutos veinticuatro segundos del veintitrés de julio del dos mil quince.

#### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante memorial presentado al ser las 14:32:06 horas del 9 de junio del 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Federico Rucavado Luque, en su condición de apoderado especial de la compañía MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ZYPINE, en clase 5 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Preparaciones



farmacéuticas anti infecciosas”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas cuarenta y tres minutos veinticuatro segundos del veintitrés de julio del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:17:57 horas del 31 de julio del 2015, la licenciada **Melissa Mora Martín** representante de la compañía MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, interpuso recurso de revocatoria, apelación y nulidad contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica y comercio **CIPIME**, registro 203696, cuyo titular es Laboratorios Mallèn,



S.A., vigente al 13 de setiembre del 2020, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos de uso humano.”

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, determinó la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado, y se deriva una asociación de productos de la misma naturaleza en clase 5 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, únicamente apela sin argumentar ningún tipo de agravios.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la licenciada Melissa Mora Martín, en representación de la compañía MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, únicamente apela sin argumentar ningún tipo de agravios. Tampoco en el plazo de la audiencia establecida en el artículo 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad, no expuso sus agravios, ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte de la empresa recurrente, de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.

Sin embargo, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, y al ser este Órgano de Alzada contralor de legalidad, es que debe conocerse la integridad del expediente sometido a estudio.



La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas, así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del ***Principio de Legalidad*** ya indicado, y que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que poseen las marcas ya existentes

***Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.***

El sistema registral tiende a garantizar y a ofrecer ***Seguridad Jurídica*** en el nacimiento, transformación, extinción de derechos, obligaciones o expectativas de derecho; tanto para los interesados como para los terceros, que pueden encontrar en el registro cuanto atañe a sus intereses particulares, tal como lo expresa el artículo 1° de la Ley 3883, que es la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

***Artículo 1.-El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite***



*de documentos, su objetivo es inscribirlos. Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad registral. Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto.*

Esa Seguridad Jurídica se basa fundamentalmente en la **Publicidad Registral**, que no es una publicidad pura y simple o mera publicidad noticia, sino una **publicidad material**, con efectos ante terceros, dentro de los cuales se encuentran la **fe pública registral** y la **oponibilidad**. principios registrales que no son ajenos al Derecho Marcario, lo cual se evidenció en el citado artículo 25 de la Ley de Marcas, que delimita los derechos conferidos a su titular con la inscripción de los diferentes tipos de signos distintivos,

Como se advierte, al ámbito de protección que ofrece la oponibilidad en materia de marcas es muy amplio, ello aplicado al caso concreto; el otorgar la **exclusividad** a su titular, permitiéndole defender su derecho de propiedad sobre el bien jurídico protegido, de cualquier otro que pretenda inscribir o utilizar en el comercio un signo igual o similar al suyo, así como fabricar etiquetas, envases o envolturas u otros materiales que lo reproduzcan o lo contengan, y que ello pueda **producir en los consumidores** confusión y/o un riesgo de asociación, o pueda provocarle al **titular del registro** un daño económico o comercial injusto, la disminución de la fuerza distintiva o del valor comercial del signo, o se genere un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de la clientela creada por su uso en el mercado, siendo que el caso bajo estudio, de admitir el signo solicitado por la empresa MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, se materializarían éstos supuestos previstos en el citado artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>ZYPINE</i>	<i>CIPIME</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>
<i>No.</i>	-----	<i>203696</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Preparaciones farmacéuticas; anti infecciosas</i>	<i>Productos farmacéuticas de uso humano</i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	<i>MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED</i>	<i>LABORATORIOS MALLEN, S.A.</i>

Del cotejo correspondiente, entre las marcas de fábrica y comercio inscrita *CIPIME* con la marca solicitada *ZYPINE*, ambas son marcas denominativas con escritura simple, de un solo color, que dejan patente la similitud entre ellas, pues ambas comparten tres sílabas, así como tres de sus seis letras, y terminan con la letra E, no generando mayor diferencia; la marca inscrita inicia con las letras CI y la solicitada con ZY, que al idioma español así como al oído se entonan igual – sea la C, S o Z en este caso, al igual que la I e Y - es por ello que hay una identidad a nivel gráfica y fonética.



# CIPIME ZYPINE

Desde el punto de vista ideológico, aunque los signos resultan ser de fantasía, sin tener un significado en sí, la similitud deviene de la clase 05 que es la solicitada en todas y cada una de estos signos, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, mismos que evidencian el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor. Se evidencia entonces que en el caso de coexistir ambos signos en el mercado, podrían generar en el consumidor medio un riesgo de confusión, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en sus puntos de vista gráfico, fonético.

La empresa MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED indica que la marca solicitada es para proteger Preparaciones farmacéuticas; anti infecciosas, por su lado, LABORATORIOS MALLEN, S.A., empresa distribuidora del producto inscrito CIPIME distribuye productos farmacéuticos, entre ellos Productos farmacéuticas de uso humano, de ahí que por haber asociación entre productos y girar el signo solicitado sobre los mismos elementos de las marcas inscritas, se determina un riesgo de confusión que impide la inscripción del signo solicitado.

Debe señalarse en este punto lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y con mayor importancia el inciso c) que indica:

***Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...)***



***c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; (...)***

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

***“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”***

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, mismas que pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de ambas marcas; no es posible registrar la marca **ZYPINE** por el hecho de no tener la aptitud distintiva necesaria para evitar un conflicto marcario; esto en razón de que existe una razonable posibilidad de confusión directa entre productos y también un riesgo de asociación respecto del origen empresarial.

Al ser marcas farmacéuticas se adquiere más rigidez en su análisis, pues se trata de casos donde está en juego la salud humana, el interés del legislador de evitar confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también el interés de los consumidores cuya salud pudiera verse afectada por el error de la confusión.

Esta similitud de productos protegidos por ser de la misma naturaleza, unida a la similitud gráfica y fonética, así como a la composición de la marca deseada, implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto, las marcas y los productos, afectando de forma directa a los titulares de esas marcas inscritas y siendo obligación por ley la de tutelar los derechos marcarios.



Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 de su Reglamento, las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las ocho horas cuarenta y tres minutos veinticuatro segundos del veintitrés de julio del dos mil quince.

***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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO***

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada por la licenciada Melissa Mora Martín, apoderada especial de la sociedad MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y tres minutos veinticuatro



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

segundos del veintitrés de julio del dos mil quince, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio ZYPINE. 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.  
**NOTIFÍQUESE.**

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***