

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1082-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo ZIFRAL

Inversiones Oridama Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5481-09)

VOTO N° 171-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Gassan Nasralah Martínez, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y cinco-ochocientos sesenta y cuatro, en su condición de Vicepresidente con facultades de apoderada generalísimo, de la empresa INVERSIONES ORIDAMA S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-cero ochenta y un mil setecientos diecinueve, domiciliada en Desamparados, cincuenta metros al sur de la Cantina La Muralla, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:29:14 horas del 2 de setiembre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de junio de 2009, el señor Gassan Nasralah Martínez, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa de esta plaza Inversiones Oridama S.A., presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **ZIFRAL**, para distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza “*productos farmacéuticos, especialmente POLVOS, LÍQUIDOS, GOTAS, EFERVECENTES, JARABES, TABLETAS, CAPSULAS, GRAGEAS, AMPOLLAS, INYECTABLES, ORTALMICOS, CREMAS, GELES, SUSPENSIONES,*

SUPOSITORIOS, AEROSOLES, SPRAY, TINTURAS, ROCIOS, UNGÜENTOS, SOLUCIONES, ÓNICOS, EMULSIONES, ÓVULOS, INHALACIONES, VAPORIZACIONES Y LOCIONES”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:15:54 horas del 29 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial objeta dicha inscripción, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca **SIFROL** de Boehringer Ingelheim KG, para proteger preparaciones farmacéuticas que actúan en el sistema nervioso central y/o periférico, lo que motivó que mediante escrito presentado el 10 de julio de 2009, el representante de la empresa solicitara la modificación de la solicitud inicial, y se tuviera como solicitada la marca **MEDIGRAY ZIFRAL**, para la misma clase y productos de la solicitud inicial, aclarando que la marca MEDIGRAY estaba inscrita a nombre de su representada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:29:14 horas del 2 de setiembre de 2009, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro a quo, el señor Gassan Nasralah Martínez, en nombre de su representada, formuló recurso de apelación.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado de interés para la presente resolución, que en el registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca SIFROL bajo el número 98160, en clase 5 para distinguir preparaciones farmacéuticas que actúan en el sistema nervioso central y/o periférico, a nombre de Boehringer Ingelheim KG y vigente hasta el 2 de diciembre de 2016 (folios 52 y 53).

SEGUNDO. EN CUANTO A HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener este carácter.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. RESOLUCIÓN APELADA Y AGRAVIOS DE LA SOCIEDAD APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en los numerales 8 inciso a) y 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción del signo ZIFRAL, determinando que el signo solicitado carece de aptitud distintiva, y por la similitud con la marca inscrita SIFROL existe riesgo de confusión en el consumidor, así como que no es dable modificar lo solicitado a MEDIGRAY ZIFRAL.

Inconforme con tal declaratoria, el representante de la empresa recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que ZIFRAL es diferente a la marca inscrita SIFROL, que los productos que una y otra protegen también son distintos y que debió agregarse la palabra MEDIGRAY a la solicitada, siendo que MEDIGRAY ZIFRAL tiene mayor aptitud distintiva y es inconfundible, que el artículo 11 de Ley de Marcas le faculta para realizar la modificación solicitada y aclara que no solicita cambiar la clase ni los productos protegidos.

CUARTO: Conforme lo anterior, merece señalar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “*cualquier signo o*

combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...” Este párrafo, recoge una característica esencial de la marca para ser registrable, la aptitud distintiva, que se manifiesta en la capacidad que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un origen empresarial de los de otros, lo que permite al consumidor o usuario los diferencie e identifique.

Debe tenerse presente que la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así, y de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe realizar el cotejo marcario entre la inscrita y el signo solicitado, para establecer la procedencia o no de lo aquí solicitado.

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
SIFROL	ZIFRAL
PRODUCTOS	PRODUCTOS
Clase 5: preparaciones farmacéuticas que actúan en el sistema nervioso central y/o periférico	Clase 5: productos farmacéuticos, especialmente polvos, líquidos, gotas, efervescentes, jarabes, tabletas, capsulas, grageas, ampollas, inyectables, oftálmicos, cremas, geles, suspensiones, supositorios, aerosoles, spray, tinturas, rocíos, ungüentos, soluciones, tónicos, emulsiones, óvulos, inhalaciones, vaporizaciones y lociones



“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).**

De acuerdo al planteamiento dado por Lobato, vemos como los productos en ambos casos son del tipo farmacéutico, siendo que la marca inscrita se refiere a una especificidad mientras que el signo solicitado se refiere a una generalidad, tan solo matizada por la indicación de las posibles presentaciones de los productos farmacéuticos, la cual pretende abarcar las principales en que se comercializan los medicamentos en general, por lo que no se puede aplicar el principio de especialidad a la solicitud planteada, ya que lo específico más bien está del lado de la marca inscrita.

Entonces, la cercanía de los productos exige que los signos se presenten lo suficientemente distintos el uno del otro para que puedan coexistir registralmente. Y analizando su conjunto, considera este Tribunal que es más bien la cercanía entre ellos su común denominador. A nivel gráfico, vemos como ambos consisten en signos literales, compuestos solamente por letras y por una única palabra. De sus seis letras, coinciden en cuatro, además colocadas en idéntica posición en ambas palabras: _ I F R _ L. A nivel fonético, las ya explicadas similitudes gráficas juegan el papel de hacer sonar a ambas palabras de una forma muy similar, abonando a lo anterior el hecho de que las letras S y Z que se encuentran al inicio de ambos signos suenan de una forma muy similar, y podríamos decir que en Costa Rica la usanza es la de pronunciarlas de forma indistinta; las letras diferentes restantes, sean la O y la A, son ambas vocales fuertes, cuyo sonido no aporta mayor elemento distintivo entre ambas palabras, por lo que tenemos que a nivel fonético la pronunciación de ambos signos es tan similar como para producir confusión. El análisis de la similitud o diferencia a nivel

ideológico pierde interés por no tener las palabras cotejadas un sentido concreto en idioma español o en otros idiomas.

Entonces, es claro que la similitud gráfica y fonética entre los signos cotejados, aunado a la cercanía entre los productos, impide el registro de la solicitada en aras de proteger a la marca inscrita.

QUINTO. Respecto a la modificación de la solicitud de inscripción de una marca, el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en los párrafos primero y tercero, establece lo siguiente: *“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse...La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada”* (La negrilla no es del original).

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

El autor Manuel Lobato, en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, se refiere al tema en la legislación española: “...la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado).” **Op. cit., pág 466.**

Además, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó: “En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos; los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., (...)) La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados...”

En el caso concreto, la solicitud presentada inicialmente ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero de 2005, por el representante de la empresa Inversiones Oridama S.A., lo fue la denominación ZIFRAL, ocurriendo que dicha empresa, no obstante, mediante escrito presentado ante dicho Registro, el 10 de julio de 2009, se solicitó modificación de la citada marca por el de MEDIGRAY ZIFRAL.

Conforme lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sostener que la modificación operada a la solicitud inicial, constituye un cambio esencial que violenta el

artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas. La modificación conlleva un cambio radical al agregar un nuevo término dentro del nombre del signo que se solicita como marca.

De forma que, con dicha inclusión se altera parte esencial de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que efectivamente, la modificación a la solicitud de registro de ZIFRAL por MEDIGRAY ZIFRAL implica un cambio esencial a la solicitud primaria, contraviniendo con ello el artículo 11 de la Ley de Marcas, conforme lo determinó el Registro **a quo**, y del cotejo marcario se deriva la imposibilidad de otorgar el registro pedido por encontrarse inscrita la marca SIFROL, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el personero de la empresa Inversiones Oridama S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:29:14 horas del 2 de setiembre de 2009, la cual ha de confirmarse.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Gassan Nasralah Martínez, en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa de esta plaza **INVERSIONES ORIDAMA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:29:14 horas del 2 de setiembre de 2009, la cual en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.03