

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0607-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “VIZIDH”

CELGENE CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2016-8026)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0203-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del once de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, abogado, vecino de Escazú, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de **CELGENE CORPORATION** sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Delaware y domiciliada en 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:37 horas del 09 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de agosto de 2016, el licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca servicios “**VIZIDH**” en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas para uso en el tratamiento de la talasemia beta y síndromes mielodisplásicos, enfermedad autoinflamatoria,*

enfermedad autoinmune, enfermedad de la sangre, cáncer, artritis, enfermedades musculoesqueléticas y de la piel en los campos de la oncología, la inmunología y la inflamación, preparaciones farmacéuticas, a saber, fármacos inhibidores de citoquinas (o citosinas), preparados farmacéuticos que modulan el sistema inmune”.

SEGUNDO. Mediante escrito presentado el 3 de marzo de 2017 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cual fue remitido a este Tribunal el 13 de marzo de 2017, el licenciado Zürcher Gurdían solicitó la limitación de la lista de productos a proteger, excluyendo “*preparados farmacéuticos que modulan el sistema inmune*”, en consecuencia se modifica: “*preparaciones farmacéuticas para uso en el tratamiento de la talasemia beta y síndromes mielodisplásicos, enfermedad autoinflamatoria, enfermedad autoinmune, enfermedad de la sangre, cáncer, artritis, enfermedades musculoesqueléticas y de la piel en los campos de la oncología, la inmunología y la inflamación, preparaciones farmacéuticas, a saber, fármacos inhibidores de citoquinas (o citosinas)*” (ver folios 22 a 27)

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 13:31:37 horas del 09 de noviembre de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la solicitud de inscripción propuesta.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto el licenciado **Zürcher Gurdían**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**VIUSID**” bajo el Registro No **127801** a nombre de **CATALYSIS, S.L.**, vigente desde el 3 de setiembre de 2001 y hasta el 3 de setiembre de 2021, para proteger y distinguir “*un preparado nutricional de uso humano, especialmente diseñado para el aumento de las defensas inmunológicas en todos aquellos procesos que provocan inmunodeficiencia*” (folio 10 del Legajo de apelación).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**VIZIDH**” con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que posee similitud gráfica y fonética respecto de la marca inscrita previamente a favor de terceros. Adicionalmente, coinciden en su objeto de protección ya que se trata de productos farmacéuticos relacionados con la parte inmunológica, la enfermedad autoinmune, de lo que deriva con mayor grado el riesgo de provocar confusión en el consumidor, que es el destinatario final e independientemente de que pueda obtener la asesoría de un profesional farmacéutico.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Edgar Zürcher Gurdían** expresa en sus agravios que en este caso el análisis de las marcas debe ser benevolente porque los consumidores que se verán enfrentados a ambos signos son consumidores expertos, que están familiarizados con la

terminología y por ello ponen especial atención a la hora de despachar o adquirir los productos. En este sentido se refiere a que siempre existirá una asesoría profesional a la hora de que el consumidor final adquiera los productos. Al respecto cita el Voto No 349-2009 dictado por este Tribunal a las 10:10 horas del 17 de abril de 2009, así como el artículo 96 de la Ley General de Salud, este último que establece que todo establecimiento farmacéutico debe contar con un regente farmacéutico. Con relación al objeto de protección, afirma que la marca inscrita lo es para un suplemento alimenticio, que dista de los que protege la que solicita -especialmente si se toma en cuenta la limitación de productos que propuso- ya que los suplementos alimenticios son de libre venta, mientras que los productos protegidos con la marca solicitada están en una sección resguardada y alejada del acceso del público consumidor, por ello pueden coexistir pacíficamente, ya que se trata de productos totalmente disímiles entre sí. Concluye que al realizar el cotejo marcario se desprende que no existen semejanzas suficientes que puedan causar riesgo de confusión en el consumidor y en razón de ello solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite de inscripción de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Al ser la finalidad de una marca el lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De ello deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “**VIZIDH**”, respecto de la inscrita “**VIUSID**” se advierte que son casi idénticas, tanto a nivel gráfico como fonético, toda vez que ambas presentan dos sílabas que se observan y pronuncian en forma muy similar: “**VI**” unido a “**ZIDH**” en la solicitada y a “**SID**” en la inscrita previamente. Además de esto, ambas refieren a productos similares y de la misma naturaleza, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito. Siendo que debe protegerse el inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Al observar el cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, se evidencia que efectivamente hay más semejanzas que diferencias, por lo que en aplicación del artículo 8, incisos a) y b) de dicha Ley, existen derechos de terceros que el Ordenamiento Jurídico ordena proteger y por esto deben rechazarse los agravios esbozados por el apelante al considerar este Tribunal que sí existe riesgo de confusión.

Por otra parte, respecto de la limitación de los productos que propone el solicitante, a pesar de ello, ésta no resulta suficiente para permitir su registración ya que se mantiene el riesgo de

asociación, toda vez que ambos protegen o pretender proteger *preparaciones para uso humano*, en el caso de la marca inscrita: *relacionadas con las defensas inmunológicas en procesos que provocan inmunodeficiencia* y la propuesta, entre otros: *para el tratamiento de la enfermedad autoinmune, enfermedad de la sangre, cáncer, y enfermedades de la piel en los campos de la oncología, la inmunología*, lo cual evidentemente describe productos de la misma naturaleza y su comercialización puede hacerse en los mismos lugares.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, en representación de la empresa **CELGENE CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:37 horas del 09 de noviembre de 2016, la cual se confirma.

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 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán** en representación de la empresa **CELGENE CORPORATION** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:37 horas del 09 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma para que se **deniegue** el registro del signo “**VIZIDH**” que ha solicitado. 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.
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora