



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0754-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo CIBEIN**

**Merck KGAA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3431-04)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 1507-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de Merck KGAA, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:14:02 horas del 11 de mayo de 2009.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 14 de mayo de 2004, el Licenciado Harry Zürcher Blen representando a la empresa The Latin America Trademark Corporation solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **CIBEIN**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos,



material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos par la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

**SEGUNDO.** Que a dicha solicitud se opuso la empresa Merck KGAA, en fecha 27 de mayo de 2005.

**TERCERO.** Que por resolución de las 14:14:02 horas del 11 de mayo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

**CIARTO.** Que en fecha 20 de mayo de 2009, la representación de la empresa Merck KGAA planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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

**Redacta el Juez Durán Abarca; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca **CEBION**, registro N° 13374, vigente hasta el 28 de julio de 2011, en clase 5 para distinguir un producto vitamínico para la deficiencia del complejo C, a nombre de Merck KGaA (folios 55 y 56).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la inexistencia de similitud gráfica y fonética que pueda causar confusión en los consumidores entre el signo solicitado y la marca inscrita, acogió la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de alegatos ante este Tribunal que la estructura del signo solicitado está encaminada a inducir la confusión en el consumidor, que el cotejo debe ser riguroso por ser productos de la clase 5, que la jurisprudencia ha impedido la coexistencia en casos similares, que la empresa opositora tiene una familia de marcas que utilizan la finalización BION, y que si existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
<b>CEBION</b>	<b>CIBEIN</b>
Productos	Productos
Clase 5: producto vitamínico para la deficiencia del complejo C	Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para



---

	empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas
--	---

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que reza:

“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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Tenemos que algunos de los productos están cercanamente relacionados, y sobre esta situación comenta el tratadista Manuel Lobato:

“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, p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada entre algunos de los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Pero, además, tal y como lo afirma el apelante, el análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener algunos de los productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física. Melanie Haiken, del sitio web Caring.com, explica en su artículo “Errores de medicación que pueden matar: diez errores comunes pero prevenibles” como en los Estados Unidos cada año un millón y medio de personas se enferman o son severamente lastimados por errores de medicación, y de éstos cien mil mueren. De todos estos errores de medicación, los provocados por la confusión causada



por medicinas cuyo nombre suena de forma similar ascienden al veinticinco por ciento del total:

**“1. Confundir dos medicamentos con nombres similares**

Puede suceder en cualquier sitio de la cadena de transmisión: Tal vez la letra a mano del doctor es ilegible, o el nombre se introduce de forma incorrecta en la computadora de la farmacia, o el intercambio ocurre cuando la medicina incorrecta es tomada del estante. ‘La mayoría de las farmacias pone en los estantes las medicinas en orden alfabético, entonces usted tiene medicinas con nombres similares una a la par de la otra, lo cual hace más probable para alguien tomar la equivocada’ dice Michael Negrete, CEO de la no lucrativa Fundación Farmacia de California.” **(1. Confusing two medications with similar names // It can happen anywhere in the transmission chain: Maybe the doctor's handwriting is illegible, or the name goes into the pharmacy computer incorrectly, or the swap occurs when the wrong drug is pulled from the shelves. "Most pharmacies shelve drugs in alphabetical order, so you have drugs with similar names right next to each other, which makes it even more likely for someone to grab the wrong one," says Michael Negrete, CEO of the nonprofit Pharmacy Foundation of California. Melanie Haiken, “Medication Mistakes That Can Kill: Ten common but preventable errors”, consultable en <http://www.caring.com/articles/medication-mistakes>)**

Así, considera la mayoría de este Tribunal que en el nivel gráfico ambos signos son del tipo denominativo, compuestos únicamente por letras y por una sola palabra de seis letras cada una, diferenciándose únicamente por una letra, sea la O. Entonces, si bien la composición de las sílabas es distinta, la mayor rigurosidad aplicable a los productos de índole curativa hace que el compartir tantas letras vaya en detrimento de la marca que se pretende. Vemos entonces como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico existe similitud.



La amplia coincidencia en cuanto a letras, el hecho de iniciar ambas con el sonido de la letra c seguidas de las letras i y e hace que se forme en ambos casos un “...fonema consonántico fricativo, interdental, sordo, identificado con el alveolar o dental en zonas de seseo...” (Significado de “C”, Diccionario de la Lengua Española, 22<sup>ava</sup> edición, edición consultada en línea en el enlace [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=c](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=c)), aunado a que ambas terminen en el sonido de la letra N dan una similitud fonética entre ambas que es considerada bajo un criterio más estricto por el tipo de productos involucrados.

El nivel ideológico pierde interés por no ser palabras con un significado concreto.

Ante la audiencia conferida por este Tribunal, alegó la representación de la empresa solicitante que las marcas se diferencian por su diseño, presentando la fotografía de un empaque de producto CEBION vitamina C. Sin embargo, ha de recordarse que las marcas se cotejan tal y como se encuentran registradas y se solicitan, y no como efectivamente se utilizan en el mercado, y para el caso concreto la marca inscrita es denominativa y no mixta. Y sobre el alegato realizado acerca del registro del signo solicitado en otras jurisdicciones, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**



“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, op. cit., p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]





1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded



as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, "The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet", consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

Entonces, el principio de especialidad consagrado en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento antes transcrito implica que el registro solicitado haya de ser denegado en cuanto a algunos productos y otorgado respecto de otros, ya que como indica el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas)

“Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida...”

Por lo que habrá de aplicarse lo establecido en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas, que indica



“Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.”

Esto ya que, como indica Manuel Lobato

“Si la causa de denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate. Se trata de la aplicación del principio de conservación del acto administrativo y, además, de la presumible voluntad del interesado.” **Op. cit., p. 462.**

Por ello, por tener el producto distinguido con la marca inscrita del orden farmacéutico, sea para mejorar la salud humana, el registro solicitado no podrá otorgarse para productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos y material para apósitos según lo solicitado, ya que todos ellos comparten una naturaleza medicamentosa. Sin embargo, si podrá otorgarse para productos veterinarios, ya que estos productos se comercializan en locales muy distintos, los dirigidos a la salud humana en farmacias, y las dirigidas a la salud animal en establecimientos agroveterinarios, por lo que no existe posibilidad de que un consumidor, buscando la vitamina C de marca CEBION dirigida para humanos, vaya a confundirse con un producto veterinario de marca CIBEIN. Asimismo, la naturaleza es muy disímil respecto de alimentos para bebés, los cuales difícilmente serán confundidos con vitamina C; el material para empastar los dientes y para improntas dentales es un producto que no se vende masivamente al público, y que más bien es adquirido por los profesionales en la salud bucodental para realizar sus labores, entonces la especialización del público consumidor evita que haya posibilidad de confusión; y respecto de



desinfectantes, productos par la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas la forma de consumo, canales de distribución, forma de ser expuestos en tiendas minoristas con acceso para el público a los productos directamente hacen que sea prácticamente imposible que el consumidor se vaya a ver confundido, por la muy distinta naturaleza entre estos productos y la vitamina C que se comercializa bajo la marca CEBION.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo CIBEIN no puede constituirse en una marca registrada respecto de los productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos y material para apósitos, por encontrarse inscrita la marca CEBION, y en aplicación del principio de especialidad sí podrá ser registrada respecto de productos veterinarios, alimentos para bebés, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos par la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Por ende, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Merck KGAA en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:14:02 horas del 11 de mayo de 2009, resolución que en este acto se revoca parcialmente para denegar el registro solicitado respecto de productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos y material para apósitos, confirmando el registro respecto de productos veterinarios, alimentos para bebés, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos par la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

**SEXTO. 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, y 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 parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Merck KGAA en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:14:02 horas del 11 de mayo de 2009, resolución que en este acto se revoca parcialmente, denegándose el registro solicitado respecto de productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos y material para apósitos, confirmando el registro respecto de productos veterinarios, alimentos para bebés, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos par la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*