



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. No. 2008-0086-TRA-PI**

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

**BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 8623-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 481-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas del nueve de setiembre de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en 345 Park Avenue, Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y tres minutos del diecinueve de noviembre de dos mil siete.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que el señor **Sebastián Ospina Ramos**, mayor, casado una vez, técnico en soldadura, de nacionalidad peruano, vecino de San Pedro de Poás, Alajuela, titular de la cédula de residencia número cuatrocientos cincuenta y cinco-ciento cuenta y un mil once-cero cero dos mil

dieciocho, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **MACRO G.S.O. SOLAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos sesenta y dos mil doscientos setenta y nueve, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de noviembre de dos mil cinco, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CERET**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos naturales con propiedades medicinales, que son de uso coadyuvante para el sistema nervioso central, en clase 5 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de abril de dos mil seis, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio, primeramente como gestor de negocios y posteriormente en su condición de apoderado especial de la empresa **BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**CERET**”, en clase 05.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, treinta y tres minutos del diecinueve de noviembre de dos mil siete, resolvió: *“Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CERET**”, en clase 05 internacional; presentado por **MACRO G.S.O. SOLAR, S.A.** la cual se acoge...”*

**CUARTO.** Que por no estar conforme con lo resuelto, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY**, presentó apelación contra dicha resolución.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e

interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

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

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. En cuanto a los hechos probados.** Se aprueba el único hecho que como probado tuvo el Registro de la Propiedad Industrial y se fundamenta en el folio 47 del presente expediente.

**SEGUNDO. En cuanto a los hechos no probados.** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. En cuanto al fondo del asunto. Sobre las marcas y su carácter distintivo.** Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas, de conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento ( Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

**CUARTO. Sobre los agravios del apelante.** El representante de la sociedad recurrente aduce como agravio, que entre la marca de fábrica y de comercio solicitada “**CERET**” y la inscrita “**ZERIT**”, existe la posibilidad de confusión entre el público consumidor, toda vez que entre la letras “**Z**” y “**C**”, la pronunciación es casi imperceptible, por no decir que nula, y confrontadas ambas marcas, no cabe duda de la reproducción del signo solicitado con la inscrita, tratando de confundirse con la construcción gramatical casi idéntica por parte de la marca solicitada, además que ambas se encuentran en clase 5 de la Clasificación Internacional, por lo que el examen debe hacerse con rigurosidad, pues hay muchos factores de riesgo entre el consumidor y es evidente que pensarán que se trata de los mismos productos.

Al respecto, es menester señalar que, aún cuando entre ambos términos, “**CERET**” y “**ZERIT**”, no se presenta una identidad gráfica, este Tribunal no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que al realizar el cotejo marcario a simple vista se manifiesta que entre la marca solicitada y la inscrita no existe alguna semejanza desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, susceptible de ocasionar confusión entre los consumidores, toda vez que la marca de fábrica y de comercio solicitada, guarda semejanza fonética con la marca inscrita, ya que del estudio comparado del signo solicitado y el inscrito, se determina con respecto al carácter fonético, que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes, se da una similitud fonética, toda vez que el impacto sonoro y la conformación en conjunto, es similar.

Nótese que en cuanto a la pronunciación de la “**Z**” y la “**C**”, tal y como lo señala la sociedad recurrente, en nuestro medio no se hace ninguna diferencia, pues ambas se pronuncian de forma similar, siendo la diferencia únicamente en las segundas vocales: la “**E**” e “**I**”, y es precisamente esa similitud en sí, lo que impide su registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a

productos similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, toda vez que ambos signos amparan productos que pertenecen a la misma clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

Así las cosas, puede precisarse que el signo “CERET” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

En consecuencia, en el presente asunto al tratarse de productos farmacéuticos y naturales con propiedades medicinales, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común, ya que ambos corresponden a la misma clase, protegen productos farmacéuticos y naturales con propiedades medicinales, en donde el tipo de consumidor es el mismo, y se expenden en forma similar entre los establecimientos mercantiles, lo cual, de conformidad con el artículo 8° inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, constituyen elementos que podrían llevar a concluir que entre ambos signos existe riesgo de confusión.

Al respecto, debe tomarse en consideración, que en cuanto a signos que se pretendan registrar similares a los inscritos y que están dirigidos a la salud, la doctrina les ha dado un tratamiento más severo, ya que “...*Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna*”. (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, cuarta edición,

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 187).

El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría la función distintiva que les es consustancial y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas).

**QUINTO. *Lo que debe resolverse.*** Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal acoge la apelación presentada por el representante de la empresa **BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY**, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y tres minutos del diecinueve de noviembre de dos mil siete, la cual se revoca.

**SEXTO. *En cuanto al agotamiento de la vía administrativa.*** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **BRISTOL- MYERS SQUIBB COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas, treinta y tres minutos del diecinueve de noviembre de dos mil siete, la cual en este acto se revoca.



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.**—

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **- INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.42.55**