



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0090-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “ONUREG”**

**CELGENE CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8640-2014)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO No. 596-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del veinticinco de junio de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **CELGENE CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y ocho minutos y cincuenta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de octubre de 2014, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ONUREG”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos , a saber, fármacos inhibidores de citosinas; productos farmacéuticos que modulan el sistema inmune; productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades de la sangre y cáncer*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 14:54:28 horas del 14 de octubre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**ENUREV**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **162296**, propiedad de la empresa **NOVARTIS AG**, para productos idénticos y relacionados.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y ocho minutos y cincuenta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2014, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **CELGENE CORPORATION**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ENUREV**”, bajo el registro número **161296**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa



**NOVARTIS AG**, inscrita el 18 de setiembre de 2006, y vigente hasta el 18 de setiembre de 2006, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas*” (Ver folios 40 y 41).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza que incidan en lo resuelto por este Tribunal.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**ENUREV**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios van dirigidos a señalar que la marca propuesta es registrable de conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Señala que si bien es cierto ambas marcas protegen productos en la clase 05, el profesional farmacéutico está acostumbrado a hacer la distinción entre productos con nombres similares, por lo que presta mayor atención a la hora de escoger y dispensar un producto. En cuanto al supuesto riesgo de confusión para el consumidor alega que se trata de productos distintos, quedando demostrado en autos que los doctores que prescriben ambos medicamentos son distintos, a saber, doctores de alergias versus oncólogos y de igual manera, los pacientes y canales de distribución van a ser distintos, pacientes alérgicos versus pacientes con cáncer, quienes no compran sus medicamentos en cualquier farmacia. Agrega que no se demuestra que existe ningún riesgo de confusión fonético y gráfico y asimismo, tampoco existe ningún riesgo de confusión ideológico, ya que ambos términos son de fantasía y no evocan ninguna idea en los consumidores. Indica finalmente que las marcas enfrentadas han sido registradas en varios países en clase 05, en donde coexisten pacíficamente y si bien es cierto los certificados de registro de países extranjeros no son



vinculantes, ejemplifican los distintos registros otorgados para las marcas y su coexistencia a nivel mundial.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el *cotejo marcario* se integra por el derecho,



del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además, podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:



MARCA SOLICITADA: <b>“ONUREG”</b>	MARCA INSCRITA: <b>“ENUREV”</b>
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
<b>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional:</b> <i>““productos farmacéuticos, a saber, fármacos inhibidores de citosinas; productos farmacéuticos que modulan el sistema inmune; productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades de la sangre y cáncer”.</i>	<b>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional:</b> <i>“preparaciones farmacéuticas”.</i>

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que entre la marca solicitada **“ONUREG”**, y la inscrita, **“ENUREV”**, ya que se diferencian en la letra inicial y en la final, siendo la intermedias idénticas, diferencia que se pierde en el conjunto de las palabras. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de ambas es muy similar, pueden confundirse ya que las terminaciones **“G”** y **“V”** se asemejan, ocurriendo lo mismo con la **“O”** y la **“E”**, pronunciándose en lo demás, de forma idéntica.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado *“[...] 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. [...]”*, por lo que procede analizar si los productos o servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.



Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, los productos que protegerían y distinguirían las marcas enfrentadas son de orden farmacéutico, siendo que los amparados por la marca inscrita son productos de esa misma naturaleza, es decir, abarca todos los productos farmacéuticos sin ningún límite, por lo que básicamente los productos de la marca solicitada se encuentran contenidos dentro de esta. Por lo que además de la similitud entre los signos, los productos están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo, más aún si tomamos en cuenta, como lo indicó el Órgano a quo, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas en no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas), que ponga en riesgo el bien común, ello en protección de la salud pública. Ello hace que deba existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada en este caso.

Como bien lo señaló el Registro, las marcas enfrentadas son similares gráfica y sobre todo fonéticamente, comparten 4 letras de las 6 que las componen y en la misma disposición, no siendo suficiente las vocales iniciales o las consonantes finales para evitar que se confundan en el mercado. Al respecto indicó el Órgano a quo “[...] *Se debe tener presente que la pronunciación de las últimas vocales no es tan pronunciada y resulta débil para que verdaderamente produzca, a nivel auditivo, una diferencia considerable entre ambas. [...]*”, lo que este Tribunal avala.

La posibilidad de confusión se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor. Además, no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los productos en controversia, como lo indica el apelante.

Sobre el agravio del consumidor experto, se debe aclarar que el rechazo del signo solicitado y de sus productos se da, porque al ser los productos de la marca inscrita productos farmacéuticos en general, esta podría proteger y distinguir los mismos productos, similares y relacionados. El



otorgar una marca en esas condiciones podría ocasionar graves consecuencias en la salud de los consumidores, no solo en la dispensa de estos, sino además ya de por sí en el uso que el público consumidor y usuario del mismo le da a estos. Igualmente no se ha demostrado que la marca solicitada y la inscrita tengan canales de distribución restringidos, por lo que dichos canales son compartidos.

En cuanto al agravio señalado por la aquí recurrente, acerca de que la marca de su representada se encuentra inscrita en clase 05 en varios países en donde coexisten pacíficamente, con lo que pretende demostrar que es un derecho marcario debidamente consolidado a favor de su poderdante y que con dichos antecedentes registrales el Registro debería otorgarle la misma protección en nuestra jurisdicción, es criterio de este Tribunal como bien lo expresó la misma apelante, no es vinculante ese agravio a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que se encuentren registrados dichos signos en otros países, ya que rige el principio de territorialidad y es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 de la ley citada, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.

En conclusión, por existir la posibilidad que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**ENUREV**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ONUREG**”, para los productos solicitados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) de la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CELGENE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y ocho minutos y cincuenta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil catorce, la cual se confirma.





**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CELGENE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y ocho minutos y cincuenta y cinco segundos del doce de diciembre de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ONUREG**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**