



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0662-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BETAPLUS”**

**LABORATORIOS BARLY S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3744-07)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 1125-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las doce horas del siete de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número nueve-cero veinticinco-setecientos treinta y uno, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos del cuatro de noviembre del dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha tres de mayo del dos mil siete, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos, cuatrocientos setenta, representando a la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AG.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, con domicilio y establecimiento comercial/fábril y de servicios en Muelllerstrasse 178, 13353 Berlín, Alemania, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**BETAPLUS**”, en



**clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas a saber, terapéuticas y de diagnóstico.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días diecisiete, dieciocho y veintiuno de abril del dos mil ocho, en las Gacetas números setenta y cuatro, setenta y cinco y setenta y seis, y dentro del plazo conferido, la Licenciada **Laura Castro Coto**, de calidades y condición indicadas al inicio, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**BETAPLUS**”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AG.**, por considerar que existe similitud gráfica y fonética con la marca inscrita “**BETAGEN**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional, propiedad de su representada.

**TERCERO.** Que a las ocho horas, treinta y cinco minutos del cuatro de noviembre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin lugar la oposición presentada y acogió la solicitud de inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO.** Que en fecha diez de diciembre del dos mil ocho, la representación de la oponente apeló la resolución final indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan 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 la Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal avaló los hechos probados

de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra a folios 6, 29 a 30 y 50 a 51 del expediente.

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, declara sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **LABOARTORIOS BARLY S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BETAPLUS**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, y acoge la solicitud indicada., por considerar, conforme al considerando tercero aparte sexto de la resolución impugnada que los signos enfrentados son diferentes desde el punto de vista gráfico y fonético, e ideológicamente no existen semejanzas, por cuanto ambos signos carecen de contenido conceptual, además, el signo solicitado goza de distintividad.

Ante dicha argumentación, la empresa solicitante y apelante, en su escrito de apelación y expresión de agravios, argumenta que no comparte el análisis del registrador, ya que sí existe mucho parecido y similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los términos “**BETAPLUS**” y “**BETAGEN**”, que hacen imposible su coexistencia registral. Aduce, que tratándose de signos marcarios de la clase cinco se deben extremar las medidas para evitar una eventual confusión en el público consumidor por estar de por medio la salud pública.

**CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS.** Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<b>BETAGEN</b>	<b>BETAPLUS</b>



Productos	Productos
<b>Clase 05:</b> para proteger y distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales	<b>Clase 05:</b> para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas, a saber, terapéuticas y de diagnóstico

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden **gráfico**, ambas palabras se componen la primera de siete letras la segunda de ocho letras. De ellas, son iguales, las tres primeras letras, las cuales se encuentran colocadas en la misma posición en ambas palabras, sean las letras **“BETA y BETA”**. Sin embargo, las otras letras que la componen **“GEN” y “PLUS”**, las letras, con la que finalizan el signo inscrito y el solicitado, cabe indicar, que los sufijos **“GEN y PLUS”**, acentúan la diferencia gráfica entre ambas. Así se desecha la diferencia gráfica entre ambas palabras, ya que se encuentra suficiente diferencia en este nivel, por lo que gráficamente, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita, tal y como lo indica la empresa recurrente.

Respecto al nivel **fonético**, es importante señalar, que a pesar que las palabras inician con un radical **“BETA” y “BETA”**, la pronunciación de la frase final del signo inscrito y el solicitado, sea **“GEN” y “PLUS”**, son claramente distintas, por lo que establecen la diferencia, por lo que del estudio comparado entre el signo inscrito de la empresa apelante y el pretendido de la empresa solicitante, se determina con respecto al carácter fonético que la pronunciación en conjunto de los signos son totalmente diferentes, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, de ahí, que no lleva razón la apelante cuando manifiesta en su escrito de apelación y agravios que existe similitud fonética entre el signo inscrito y el solicitado. Desde el punto de vista **ideológico**, no existe similitud entre el signo inscrito y solicitado, puesto que los mismos carecen de contenido conceptual puesto que son



simplemente palabras de fantasía, por lo que en este sentido no lleva razón el oponente, cuando manifiesta que entre tales signos existe similitud ideológica.

Si bien es cierto, como lo señala el representante de la empresa apelante, los productos que identifican tanto la marca inscrita como la solicitada, están destinados a la salud, y pertenecen a la misma clase 5, debe indicarse, que los productos que protege la marca inscrita **“BETAGEN** y los que pretende proteger el signo solicitado **“BETAPLUS”**, tal y como se desprende del cuadro fáctico mencionado en líneas atrás, aunque éstos tengan los mismos canales de distribución no pueden confundirse, ya que tratándose de la adquisición de productos farmacéuticos, siempre hay un grupo consumidor específico, el cual al momento de adquirir los productos, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial. En este caso, las diferencias de productos que se puedan establecer como de los signos tanto en sus elementos gráficos y fonéticos, lleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no dislumbra posibilidad alguna que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos.

Aunado a lo anterior cabe señalar, que la venta, expendio y suministro de medicamentos solo podrá hacerse en establecimientos farmacéuticos autorizados y registrados bajo la dirección de un farmacéutico con lo que se minimiza en alto grado cualquier riesgo de confusión del consumidor. Al efecto, el artículo 96 de la Ley General de Salud N° 5395 en lo de interés establece: *“Todo establecimiento farmacéutico requiere de la regencia de un farmacéutico para su operación, a excepción de los botiquines y de los laboratorios farmacéuticos que se dediquen exclusivamente a la fabricación de cosméticos que no contengan medicamentos.(...) Para tales efectos se considera regente al profesional que de conformidad con la ley y los reglamentos respectivos, asume la dirección técnica y científica de cualquier establecimiento farmacéutico. Tal regente es responsable de cuanto afecte la identidad, pureza y buen estado*



*de los medicamentos que se elaboren, preparen, manipulen, mantengan y se suministren, así como la contravención a las disposiciones legales y reglamentarias que se deriven de la operación de los establecimientos./ Es solidario en esta responsabilidad el dueño del establecimiento”.*

**QUINTO.** En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético o conceptuales, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro, cuando manifiesta que “(...) *el signo solicitado posee novedad, ya que tiene poder distintivo suficiente con respecto a la marca del oponente, lo cual garantiza identificar y distinguir con claridad los productos que pretende proteger, siendo, que no existe similitud capaz de causar confusión a los consumidores y por consiguiente no se pone en riesgo la salud pública (...)*”

**SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **LABOARTORIOS BARLY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos del cuatro de noviembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SETIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral



Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169, de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS BARLY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y cinco minutos del cuatro de noviembre del dos mil ocho, la que 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55