



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1140-TRA-PI

Oposición a solicitud de marca de fábrica “SERTAC”

SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 5988-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 154-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del 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 **SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, cinco segundos del siete de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el trece de agosto del dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y cuatro-seiscientos setenta y cinco, en su condición de apoderada especial de la sociedad **LABORATORIOS ANDROMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad debidamente inscrita según las leyes de Chile, domiciliada en Avenida Quilín, número cinco



mil doscientos setenta y tres, Pañalodén, Santiago de Chile, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**SERTAC**”, para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días once, doce y quince, de noviembre del dos mil cuatro, en las Gacetas números doscientos veintidós, doscientos veintitrés y doscientos veinticuatro, dentro del plazo conferido, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.**, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que existe una similitud gráfica y fonética entre la marca de su representada “**BETASERC**”, inscrita bajo el registro número 86673 desde el 19 de abril de 1994, con vencimiento al 19 de abril de 2014, para proteger y distinguir productos farmacéuticos e higiénico, y la marca solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, treinta y seis minutos, cinco segundos del siete de julio del dos mil nueve, dispuso: “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderado de **SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SERTAC**”, en clase 05 internacional; presentado por **LABORATORIOS ANDROMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se acoge, (...)” (la negrita es del original).*

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición y calidades indicadas, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta y uno de julio del dos mil nueve, recurso de apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y cuatro segundos del tres de setiembre del dos mil nueve, admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.



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

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra a folios por su orden: 53 a 54 y 42 a 44 y 21 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición presentada ya que entre ambos signos no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica, y por consiguiente, no existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios van dirigidos a señalar que el solicitante ha alterado la marca de su representada para “crear” otra a partir de dicha marca. “SERTAC” es una marca que ha eliminado la partícula “BE” del inicio de la marca de su representada, y ha colocado la segunda sílaba como parte final de su marca. “LA MARCA INSCRITA “BETASERC” le elimina “BE” y pospone la partícula “TA” entre “SER” y “C” para formar “SERTAC”. Una inscripción



como “BETASERC” se ve alterada y se presenta como “SERTAC”, evidentemente para productos farmacéuticos, el consumidor acostumbrado a adquirir ese producto, se reparará en mayores detalles, y se verá confundido, pues adquirirá “SERTAC” imaginando que está adquiriendo los productos “BETASERC”, o pensar, que éstos son de la misma empresa fabricante. No cabe la duda de la reproducción de la marca solicitada en la inscrita para tratar de manera parasitaria desviar la clientela que durante tantos años ha creado la empresa SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. con su marca “BETASERC”, tratando de confundirse con la construcción gramatical casi idéntica por parte de la marca “SERTAC”.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Respecto al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que la normativa marcaria pretende evitar.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, merece establecer que el cotejo marcario entre signos para proteger productos farmacéuticos, resulta un aspecto inicialmente importante a efectuar teniendo en cuenta la trascendencia que tienen en la salud pública; posteriormente superado dicho cotejo, sino se determina similitud gráfica, fonética y/o ideológica, y a mayor abundamiento, se procede a verificar la identidad o similitud de los productos que cubren las marcas. En este sentido, el artículo citado en su inciso e) dispone: *“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: (...) 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;...”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: *“En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.”*, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley de Marcas, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, es posible la registración de un signo que a pesar de tener características similares dentro de una misma clase de la nomenclatura internacional respecto de otra marca ya inscrita, no genere algún riesgo de

confusión en el público; lo anterior como garantía de protección tanto del consumidor como del comerciante.

En relación a lo anterior, se dice que: *“La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).*

QUINTO. COTEJO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
BETASERC	SERTAC
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA
CLASE 5. Productos farmacéuticos e higiénicos.	Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas,

hacen que puedan coexistir registralmente.

Debemos iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como Norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, por cuanto solo están compuestas por un grupo de letras; la solicitada se compone de una palabra “**SERTAC**”, conformada de seis letras, dos vocales **E-A** y cuatro consonantes **S-R-T-C**; la marca inscrita “**BETASERC**”, está compuesta de una sola palabra conformada de ocho letras, tres vocales **E-A-E** y cinco consonantes **B-T-S-R-C**. Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas no tienen: **a)** raíz similar, la solicitada inicia con la expresión “**SER**” y la inscrita con la palabra “**BETA**”, **b)** la terminación en ambas palabras es distinta, “**TAC**” en la marca solicitada y “**SERC**” en la marca inscrita. Como puede apreciarse, el vocablo común “**SER**” en ambas denominaciones es irrelevante, lo que acentúa la distintividad gráfica entre ambas, por lo que gráficamente no resulta similar la marca pretendida con respecto a la inscrita, por lo que este Tribunal comparte lo manifestado por el Registro **a quo**, cuando indica en la resolución impugnada “*(...) gráficamente no se presenta ningún riesgo de confusión en el mercado ya que la similitud mínima existente entre los signos es insuficiente (...)*”.

Respecto al nivel fonético, es importante señalar, que a pesar que las denominaciones de la marca solicitada e inscrita tienen en común la palabra “**SER**” como se indicó anteriormente, la pronunciación del signo solicitado “**SERTAC**” y el inscrito “**BETASERC**”, son claramente distintas, por lo que se determina que la vocalización en conjunto de los signos enfrentados son totalmente diferentes, el impacto sonoro 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 este Tribunal



comparte el criterio externado por el Registro a quo, cuando manifiesta que tales marcas *“También fonéticamente resultan muy distintas ya que a la hora de pronunciar cada uno de los términos se logra percibir claramente la diferencia”*.

En el marco del cotejo **ideológico**, los signos carecen de un significado conceptual debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

En virtud de lo expuesto líneas atrás, 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 ideológico, 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 *“(…) la marca solicitada posee suficientes elementos distintivos que garantizan evitar cualquier tipo de confusión entre los consumidores (...)”*. Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante, que resultan inatendibles ni sobre la naturaleza de los productos.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se concluye, que entre el signo solicitado y el inscrito no se evidencia la posibilidad de riesgo de confusión, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, cinco segundos del siete de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.



SÉTIMO. 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 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, cinco segundos del siete de julio del dos mil nueve, 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Oposición a la inscripción de marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00:42:38