
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0457-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “BERIPLEX P/N Prothrombin Complex Concentrate (diseño)”

CSL BEHRING GMBH, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2015-3063)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0131-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la empresa **CSL BEHRING GMBH**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, con domicilio en Emil-von-Behring-Strasse 76, Marburg, 35041, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:20:54 horas del 15 de marzo de 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la empresa **CSL BEHRING GMBH** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BERIPLEX P/N Prothrombin Complex Concentrate (diseño)**”, para proteger y distinguir: “*Productos*”

sanguíneos, es decir, concentrado de protrombina para uso médico por inyección únicamente y disponible únicamente con receta médica”, en clase 5 internacional. Manifiesta que los términos BERIPLEX y P/N no tienen traducción al español porque son de fantasía: Los términos: PROTHROMBIN, COMPLEX y CONCENTRATE los traduce al español como: protrombina, complejo y concentrado. De estos tres últimos no hace reserva exclusiva y agrega el diseño:



El Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 16:20:54 horas del 15 de marzo de 2019 denegó el registro indicado, por considerar que es similar al signo “BEVIPLEX” con registro 85304, con lo que puede provocar confusión en los consumidores respecto de su origen empresarial, y en razón de ello infringe lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Reuben Hatounian apela la resolución relacionada, indicando en sus agravios que al caso bajo estudio debe aplicársele el principio de especialidad marcaria, toda vez que pueden coexistir porque una es solicitada para productos sanguíneos y la otra se refiere a vitaminas, ya que los consumidores de cada una son distintos y tampoco comparten el canal de comercialización ya que los primeros solamente pueden ser expedidos con receta médica, por lo que no hay riesgo de confusión.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado y de interés para la resolución de este asunto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “BEVIPLEX”, a nombre de **UNIPHARM (COSTA RICA), S.A.**, con registro **85304** vigente desde el 21

de diciembre de 1993 hasta el 21 de diciembre de 2023 para proteger y distinguir: “*vitaminas*” en clase 5 internacional (folio 9).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que sean de utilidad para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios a que cada uno se refiere.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas) se configuran las prohibiciones por motivos extrínsecos, que impiden el registro de signos marcarios; entre otros supuestos, cuando sea *idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos* (inciso a). Asimismo, cuando dichos productos o servicios sean similares, o *diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad* (inciso b); en ambos casos, cuando puedan causar confusión al público consumidor.

De este modo, la finalidad de una marca es lograr la individualización en el mercado de los productos o servicios que distingue, con ello se evita que pueda provocar alguna confusión, protegiendo no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. Si los signos a cotejar son iguales o similares, pero sus

objetos de protección son totalmente diferentes, el signo pedido puede adquirir protección registral.

Lo anterior tiene sustento en el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual exige que el objeto de protección sea totalmente diferente y esto incluye que ni siquiera se puedan asociar. Al respecto, este Tribunal -dentro de otros- en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario.** De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles.**

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Agregado el énfasis. **Voto No. 813-2011**)

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que entre el signo inscrito **BEVIPLEX** y el propuesto **BERIPLEX** existe cierto grado de similitud a nivel gráfico y fonético, toda vez que se diferencian únicamente en su segunda sílaba VI y RI. Sin embargo, al aplicar el principio de especialidad marcaria, resulta claro que el ámbito de protección del primero se limita a vitaminas, con lo que su derecho de exclusión queda reducido a ese producto determinado. Por otra parte, el segundo de estos signos es para productos sanguíneos para uso médico disponibles únicamente con receta médica, que son también muy específicos.

El hecho de que actualmente en nuestro país se requiera de receta médica para adquirir ciertos medicamentos o preparaciones farmacéuticas, provoca una considerable disminución e incluso eliminación de las posibilidades de que se produzca confusión. Ya que para comprarlo se exige un documento legal, oficial y personal del médico tratante, en el cual prescribe ese medicamento definido.

Por ello, siendo que en el caso bajo estudio el medicamento que se pretende proteger con la marca solicitada BERIPLEX es muy especializado, considera este Órgano de Alzada que no existe un inminente peligro de crear confusión; toda vez que las vitaminas de la inscrita son en general de venta libre y por ello pueden coexistir en el mercado. De este modo, a pesar de que los signos confrontados presentan similitud y los productos que ambos distinguen son de la clase 5, éstos resultan inconfundibles y no existe alguna posibilidad de que sean relacionados por el consumidor.

Por lo expuesto, considera este órgano de alzada que es aceptable el agravio de la recurrente y por ello es posible la inscripción de la marca pretendida BERIPLEX, porque se refiere a productos con un uso más específico y diferente a los de la marca inscrita.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme con las consideraciones que anteceden, debe revocarse la resolución venida en alzada y declarar con lugar el recurso

de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian en la representación indicada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian en representación de la empresa **CSL BEHRING GMBH**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:20:54 horas del 15 de marzo de 2019, la que en este acto **SE REVOCA** para que **se continúe con el trámite** que corresponda a su solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“BERIPLEX”**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD REGISTRAL

TG: PRINCIPIOS REGISTRALES

TNR: 00.46.08

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33