

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0562-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (BERIPLEX) (05)

CSL BEHRING GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-8633)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0158-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del treinta de marzo del dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto 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, de las 14:05:00 horas del 6 de octubre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 8:31:08 horas del 4 de setiembre del 2015, el licenciado ***Edgar Zurcher Gurdian***, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa ***CSL BEHRING GMBH***, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***BERIPLEX***, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir

“Productos sanguíneos, es decir, concentrado de protrombina para uso médico por inyección únicamente y disponible únicamente con receta médica”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:05:00 horas del 6 de octubre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]”**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 9:12:22 horas del 14 de octubre del 2016, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, representante de la empresa **CSL BEHRING GMBH**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **GERIPLEX**, registro 250978, cuyo titular es la empresa “GUTIS LIMITADA”, vigente del 15 de marzo del 2016 al 15 de marzo del 2026, en clase 5 internacional, para

proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales*” (folios del 6 al 7 del expediente principal y 9 a 10 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca BERIPLEX, por estimar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según su análisis y cotejo con la marca inscrita GERIPLEX, por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y porque ambos signos protegen productos de clase 5 internacional, con productos similares o relacionados, fundamento para su inadmisibilidad según el artículo 8, literales a) y b), así como el artículo 7, literal j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esta ley.

Por su parte, la representante de la empresa **CSL BEHRING GMBH**, en la audiencia otorgada por este Tribunal, expresó que su representada es una empresa líder a nivel mundial en la industria de bioterapéuticos y que se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de bioterapias que se utilizan para tratar condiciones médicas inusuales y graves en las personas; su línea de terapias incluye productos para el tratamiento de la coagulación como la hemofilia y la enfermedad de Von Willebrand, deficiencias inmunitarias primarias, enfermedades respiratorias hereditarias y desordenes neurológicos. Como agravios indicó los siguientes 1.- Que el signo solicitado BERIPLEX y el inscrito GERIPLEX tiene diferencia suficiente para evitar que exista el riesgo de confusión en el consumidor; pueden ser perfectamente indistinguibles uno del otro. 2.- Se debe considerar la especialización de los productos solicitados a proteger por la marca que representa. Dice que la inscrita se encuentra

registrada de una manera más general para los productos de la clase 5 y que la solicitada es más clara y específica en cuanto a los productos que pretende proteger. No hay riesgo de confusión, los consumidores directos de la solicitada son profesionales capacitados, no cualquier paciente. Dice es preciso aplicar el **principio de especialidad** para productos dispares; es posible la coexistencia de ambas, porque el mercado y público consumidor son distintos. 3.- Manifiesta que existe coexistencia entre la marca inscrita GERIPLEX y otras marcas registradas, lo que demuestra que negar el registro de BERIPLEX no tiene fundamentación suficiente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8, literales a) y b) de la Ley de Marcas, donde se prevé la inadmisibilidad por derechos de terceros, en los siguientes casos:

“ [...] a) Si el signo es idéntico o similar a una marca [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior”

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o

riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Este último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que percibe por medio de las distintas empresas comerciales, y así poder determinar que esos sean de cierta calidad o no, según su origen. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de los signos marcarios.

A efecto de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas exige el cotejo de los mismos. Este artículo señala:

Artículo 24. —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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos [...]

En el mismo sentido, este Tribunal ha determinado en sus votos que **“el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que puede provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa idea o noción”** (Voto N° 75 de las 9:00 horas del 26 de julio del 2004). Así, tenemos que: la **confusión visual**

*es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no y la ideológica que es la que se deriva del mismo o parecido conceptual de las marcas, es decir, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo”* (ver al respecto el voto 135-2005 de este Tribunal, de las 11 horas del 27 de junio del 2005);

En el caso en estudio, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

SIGNO	BERIPLEX	GERIPLEX
REGISTRO	Solicitado	250978
MARCA	fábrica y comercio	fábrica y comercio
PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN	Productos sanguíneos, es decir, concentrado de protrombina para uso médico por inyección únicamente y disponible únicamente con receta médica	Productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales
CLASE	5	5
TITULAR	CSL BEHRING GMBH	GUTIS LIMITADA

A nivel gráfico, se cotejan marcas eminentemente denominativas, sin grafía especial que compartan 7 de las letras que la integran así como el orden de las mismas, en donde la marca pretendida es semejante a la registrada, diferenciándose únicamente por la letra “B” en la solicitada y la letra “G” en la inscrita, existiendo conforme al numeral 24, inciso c) de la Ley de Marcas más semejanzas que diferencias; idéntica situación ocupa el cotejo fonético, ya que ambas marcas son vocalmente muy similares y denotan una confusión de carácter auditivo. Por

último, en lo que respecta al contenido ideológico del signo propuesto, ambos signos carecen de total significado.

En el caso en examen, existe similitud en el cotejo a nivel gráfico, fonético e ideológico, razón por la que se deben revisar los productos a distinguir y proteger por cada uno. Es por esto que se hace necesario un cotejo de los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en el cual se tiene un especial cuidado por involucrar directamente aspectos de salud o vida humana, razón por la que se es más riguroso a efecto de determinar si hay confusión o no entre los signos.

El hecho de que en nuestro país ciertos medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieran de receta médica para su adquisición, y esta, como un documento legal, oficial y personal del médico que lo emite y donde prescribe el medicamento, hace que la posibilidad de causar confusión disminuya o se elimine, por la especialidad del producto o medicamento, y en el caso que nos compete, la marca solicitada BERIPLEX es sumamente específica al momento de delimitar los productos a proteger ***“Productos sanguíneos, es decir, concentrado de protrombina para uso médico por inyección únicamente y disponible únicamente con receta médica”***; mientras que la inscrita es más amplia y genérica, dista en similitud y especialidad ya que protege y distingue ***“Productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales”***, se evidencia un uso específico en la marca solicitada, muy distinto de los productos ya registrados para la inscrita. Sobre este tema el tratadista argentino Jorge Otamendi haciendo referencia a los criterios que se han desarrollado en la jurisprudencia argentina nos dice:

[...] Durante muchos años, en estos conflictos, el Juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo ya que “el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta [...]

[...] Esta jurisprudencia fue luego modificada. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo [...]

[...] El criterio a aplicar no sería benévolo, sino “circunstancial” [...]

Sin embargo, se vislumbra una vuelta a los criterios tradicionales marcarios que juzgan la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es el que marcariamente interesa. Si no hay confusión en ese momento parece difícil que se produzca después. No hay razón que autorice a pensar que quien tuvo un cuidado especial al comprar no lo tenga después [...]

[...] Sin embargo, al plantearse el conflicto entre “Factoral”, solicitada para cubrir “medicamentos para el aparato digestivo”, y “Bacterial”, que amparaba “gotas para uso oftalmológico”, ambas de la clase 3, el tribunal las declaró inconfundibles, reconociendo que se trataba “de ámbitos notoriamente distintos, por lo que las posibilidades de confusión se diluyen, máxime si se considera que por lo común en la receta de tales fármacos intervienen profesionales del arte de curar” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, cuarta edición actualizada y ampliada, Abeledo-Perrot, 2002, p.p. 186-190).

A tenor de lo expuesto, considera este órgano de alzada que es aceptable el agravio del recurrente en este sentido, resultando posible la inscripción de la marca pretendida BERIPLEX en lo que respecta a los productos a proteger, porque se trata de productos con un uso más específico y diferente a los de la marca inscrita, se evita el riesgo de confusión, ya que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, además de que el consumidor al que van dirigidos los productos es diferente, es un consumidor altamente calificado y los productos a proteger requieren receta médica.

Recuérdese que el principio de la especialidad marcaria constituye la columna vertebral del derecho de exclusiva que se adquiere sobre una marca y que conjugado con el resto de los principios que constituyen reglas en el registro de un signo marcario, facilita la armonía y la convivencia de estos en el mercado, evitándose así consecuencias negativas para los destinatarios finales de esos productos o servicios: el consumidor; así como para los titulares de los derechos concedidos, sin que se haga un uso abusivo del contenido del mismo. Sobre el tema, ya este Tribunal en el voto 492 de las 10:20 horas del 17 de setiembre de 2008 expresó:

[...] Consecuentemente, por el hecho de estar inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial [...] no impide que otros agentes puedan ingresar al mercado mediante la introducción de signos, que aunque mantengan algún grado de similitud, son distintivos de productos o servicios que de **manera específica**, no son susceptibles de causar confusión con los productos que –como en este caso- protege y distingue el nombre comercial inscrito [...]

Finalmente, en cuanto al argumento del recurrente sobre la coexistencia del signo inscrito con otras marcas registradas, debe indicarse que estos registros no se encuentran bajo examen en este recurso y su situación jurídica no determina, ni influye en la resolución de la solicitud de inscripción del presente signo marcario.

En el caso en examen, procede la coexistencia registral, pues estamos ante productos diferentes, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde revocar la resolución venida en alzada, y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada ***Giselle Reuben Hatounian***, representante de la empresa ***CSL BEHRING GMBH***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:05:00 horas del 6 de octubre del 2016.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, representante de la empresa **CSL BEHRING GMBH**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:05:00 horas del 6 de octubre del 2016, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BERIPLEX”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** –

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

TG. Representación
TNR. 00.4206