

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2019-0104-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “BERIPLEX BY CSL” (5)**

**CSL BEHRING GMBH, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-8013)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO 0243-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas y nueve minutos del trece de mayo del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por la **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, mayor de edad, divorciada, abogada, cédula de identidad número 1-1066-0601 en su condición de apoderada especial de **CSL BEHRING GMBH**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 Marburg, Alemania, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:30:26 horas del 13 de diciembre del 2018.

***Redacta la Juez Mora Cordero, y;***

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** La licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, de calidades citadas, en su condición de apoderada especial de **CSL BEHRING GMBH**; presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BERIPLEX BY CSL**”, para proteger y distinguir: “Productos sanguíneos, a saber, protrombina concentrada para uso médico solamente mediante inyección y disponible sólo con receta médica” en clase 5 internacional.

---

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:30:26 horas del 13 de diciembre del 2018, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca: “**BEVIPLEX**” propiedad de **UNIPHARM (COSTA RICA), S.A.**, bajo el registro número 85304, inscrita el 21/12/1993 y vence el 21/12/2023, en clase 5 para proteger: Vitaminas; ya que la marca presenta identidad gráfica, fonética y distingue productos relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial y ante el Tribunal, la licenciada Faith Neurohr, interpuso recurso de apelación, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente:

Indica que la marca solicitada no presenta identidad gráfica, fonética e ideológica con la marca registrada, sobre todo por las dos palabras que agrega el signo solicitado.

En el caso de examen el riesgo de confusión por parte del consumidor es inexistente debido a que el consumidor directo no es cualquier paciente, sino un profesional capacitado en el campo de la salud, quien perfectamente conoce los productos médicos, así como sus funciones y para lo cual se utilizan. Al estar dirigido el producto que distingue la marca a un sector profesional y especializado el riesgo de confusión con una marca que protege vitaminas se elimina por completo.

Se debe considerar la especialización de los productos solicitados a proteger por la marca que representa, es preciso aplicar el principio de especialidad para productos dispares; es posible la coexistencia de ambas, porque el mercado y público consumidor son distintos.

Indica que existe jurisprudencia por parte del Tribunal en cuanto a la coexistencia de signos similares en clase 5 pero por el principio de especialidad pueden coexistir en el mercado. Solicita se declare con lugar el recurso y se continúe con el trámite de inscripción del signo pretendido.

**SEGUNDO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no

---

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca: “BEVIPLEX” propiedad de UNIPHARM (COSTA RICA), S.A., bajo el registro número 85304, inscrita el 21/12/1993 y vence el 21/12/2023, en clase 5 para proteger: "Vitaminas"

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

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

D) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto

---

marcarlo, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

### **SIGNO SOLICITADO**

#### **BERIPLEX BY CSL**

Productos sanguíneos, a saber, protrombina concentrada para uso médico solamente mediante inyección y disponible sólo con receta médica.

### **MARCA REGISTRADA**

#### **BEVIPLEX**

Productos: Vitaminas

En el presente caso la marca solicitada a pesar de contener tres términos el que prevalece es **BERIPLEX**, por lo que a nivel gráfico comparte 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 “R” en la solicitada y la letra “V” 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. El resto de la conformación del signo solicitado, sea **BY CSL** no pesa para indicar que no se asemejan gráfica y fonéticamente.

Por último, en lo que respecta al contenido ideológico del signo propuesto, ambos signos carecen de total significado, por ende no evocan concepto alguno que se pueda asociar.

Pese a las semejanzas tan marcadas nacidas del cotejo marcario es importante el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido manteniendo el Tribunal en cuanto a los criterios de comparación tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos.

En ese sentido el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados ya que en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que no hay relación de productos, en aplicación del principio de especialidad.

Se debe destacar que los productos de la marca solicitada son disponibles sólo con receta médica, este punto es muy importante ya que el riesgo de confusión se disminuye notablemente, por cuanto el consumidor mediato del producto es el experto en la rama médica quien proveerá su suministro únicamente mediante receta, relegando al consumidor a una posición pasiva y no activa en el acto de consumo.

Para determinar las diferencias entre los productos es importante citar lo que es la protrombina:

*Concentrado de complejo de protrombina para la reversión del tratamiento con antagonistas de vitamina K en pacientes con y sin hemorragia*

---

*El concentrado de complejo de protrombina (CCP) es un fármaco que contiene una fuente de proteínas incluidas en el proceso de coagulación de la sangre humana. Los pacientes medicados con antagonistas de vitamina K (fármaco que disminuye la densidad de la sangre) tienen niveles sanguíneos bajos de estas importantes proteínas de la coagulación. Por lo tanto, estos pacientes tendrán mayor riesgo de eventos hemorrágicos espontáneos y traumáticos. Además, cuando estos pacientes experimentan un evento hemorrágico, este evento provoca la pérdida progresiva de estas importantes proteínas de coagulación. Este proceso causa un círculo vicioso, por lo que aumentan los riesgos de enfermedad y muerte. Recuperado el 1 de julio de 2019 de: (<https://www.cochrane.org/es/CD010555/concentrado-de-complejo-de-protrombina-para-la-reversion-del-tratamiento-con-antagonistas-de>)*

Según lo anterior el producto solicitado es muy específico, por lo que no se puede hablar de intercambiabilidad y complementariedad con el producto distinguido por la marca registrada (vitaminas).

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).*

Comparte este órgano lo apuntado por Diego Chijane citando a Gómez Montero y la jurisprudencia, en relación a los productos expendidos mediante receta y la disminución del riesgo de confusión:

*...el eventual riesgo de error o confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la calificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expenden...el riesgo de confusión en el mercado de productos farmacéuticos-veterinarios se desvanece en cuanto se trata de productos recetados por médicos y manejados por farmacéuticos con los correspondientes conocimientos técnicos... (Chijane, Diego. Derecho de Marcas. Editorial Reus, 2007, p. 369)*

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 BY CSL** 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.

Es importante recordar 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*

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 10:30:26 horas del 13 de diciembre del 2018.

**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 **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 10:30:26 horas del 13 de diciembre del 2018, la cual 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 BY CSL**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese. 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***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM