

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0483-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca  
de fábrica y comercio**

**(CONFIDEX, PHOTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE) (5)**

**CSL BEHRING GMBH, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-2814)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

**Confidex**  
Prothrombin Complex Concentrate



## ***VOTO 0259-2017***


***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del primero de junio del dos mil diecisiete.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, divorciada, con cédula de identidad 1-1066-601, abogada, vecina de San José, apoderada especial de la compañía CSL BEHRING GmbH, organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Emil-von-Behring-Strasse 76, Marburg, 35041, Alemania, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:25:04 horas del 25 de mayo del 2015.

### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:45:42 horas del 23 de marzo del 2015, la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía CSL BEHRING GmbH, solicitó la inscripción



de la marca de fábrica y comercio  , en clase 5 Internacional, para proteger y distinguir: “*Productos sanguíneos, expansores del volumen de plasma, factores de coagulación sanguínea; concentrado de protrombina para uso médico.*”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:25:04 horas del 25 de mayo del 2015, 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 12:05:39 horas del 4 de junio del 2015, la licenciada María del Pilar López Quirós, representante de la compañía CSL BEHRING GmbH, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, recurso que fuera admitido por el Registro de instancia y en razón de ello conoce este Órgano de alzada.

**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.

***Redacta la Jueza Ureña Boza, y;***

#### **CONSIDERANDO**

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


- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra cancelada la marca de fábrica **COMFIDE**, registro 169480, cuyo titular es JOHNSON & JOHNSON, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones farmacéuticas*”, desde el 23 de enero del 2017. (v.f. 62 expediente principal).
  
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra cancelada la marca de fábrica , registro 192433, cuyo titular es JOHNSON & JOHNSON, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones farmacéuticas*”, desde el 23 de enero del 2017. (v.f. 60 expediente principal).

**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 solicitada por considerar que se trata de una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas registradas por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente es muy similar, busca proteger productos que tienen relación por su naturaleza y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada especial de CLS BEHRING GMBH, indica en la audiencia de 15 días


otorgada por este Tribunal, lo siguiente: ***“solicito dejar en suspenso la marca en marras hasta que se resuelvan las Acciones; siendo que dichos procesos son vinculantes para la resolución del expediente.”***

***CUARTO. SOBRE LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR ESTE TRIBUNAL EN EL PRESENTE EXPEDIENTE Y SU LEVANTAMIENTO.*** Mediante voto 0751-2015, de las 12:00 horas del 1 de octubre del 2015, dictada por este Tribunal, ***se ordenó suspender el conocimiento del recurso de apelación*** hasta tanto se resuelva la solicitud por parte del Registro de la Propiedad Industrial, respecto a lo relacionado a las acciones de cancelación por falta de uso de los registros de las marcas COMFIDE (registro 169480) y  (registro 192433), ambas de clase 05 internacional cuyo titular es la empresa JOHNSON & JOHNSON, anotaciones 2/98452 y 2/98453 respectivamente.

Siendo, que dichas solicitudes de cancelación por falta de uso se encuentran resueltas con resolución de cancelación de marca, según consta en las certificaciones RPNDIGITAL-7205547-2017, de las 14:51:14 horas del 22 de mayo del 2017 (v.f. 60), y RPNDIGITAL-7205525-2017, de las 14:50:04 horas del 22 de mayo del 2017 (v.f. 62), respectivamente, levántese el suspenso dictado y continúese con el conocimiento de fondo de la relacionada solicitud de registro.

***QUINTO. SOBRE EL FONDO.*** Visto que el Registro de la Propiedad Industrial basado en el hecho de la existencia previa de marca inscrita rechazó la marca solicitada y que, mediante la documentación que consta a folios 60 al 63 del expediente, se observa que la marca de fábrica ***COMFIDE***, registro 169480, así como la marca de fábrica , registro 192433, ambas fueron ***CANCELADA POR FALTA DE USO*** desde el 23 de enero del 2017, y al no existir obstáculo legal normativo o registral para que la marca pretendida pueda proseguir


el trámite de inscripción, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa CSL BEHRING GmbH,, debiendo revocarse la resolución venida en alzada, y ordenar al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el trámite de

inscripción de la marca de fábrica y comercio  , en clase 5 Internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

**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, 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, este Tribunal declara ***con lugar*** el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, representante de de la compañía CSL BEHRING GmbH, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:25:04 horas del 25 de mayo del 2015, el cual ***se revoca*** para continuar con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio

 , en clase 5 Internacional, para proteger y distinguir: *“Productos sanguíneos, expansores del volumen de plasma, factores de coagulación sanguínea; concentrado de protrombina para uso médico”*, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide. 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*

**DESCRIPTORES**

**LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**TG. Representación**

**TNR. 00.4206**