



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0771-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*myBETAapp (diseño)*”

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-5884)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 269-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:28:52 horas del 1° de setiembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de junio de 2014, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación relacionada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “*myBETAapp (diseño)*”, en clase 44 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*Servicios médicos y de información para asistencia a pacientes dentro del entorno del tratamiento de esclerosis múltiple*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 9:28:52 horas del 1° de setiembre de 2015, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Vargas Valenzuela** en la representación



indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal en 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, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio al 1 setiembre de 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los signos:

a) Nombre comercial “**BETA**” a nombre de INSTITUTO BIOQUÍMICO BETA S.A., bajo el **Registro No. 86174**, vigente desde el 2 de marzo de 1994, que protege en clase 49 internacional “*un establecimiento dedicado a la fabricación, comercialización y distribución de productos farmacéuticos*”, (v. f. 30).

b) Marca “**BETAMEDICAL**” a nombre de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, bajo el **Registro No. 208284**, vigente desde el 29 de marzo de 2011 y hasta el 29 de marzo de 2021, que protege en clase 44 internacional “*Servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura y silvicultura*”, (v. f. 31).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento



en los incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, al considerar que de admitirla se provocaría confusión directa con los signos inscritos, así como un riesgo de asociación al consumidor medio en relación con los servicios y giro comercial a que estos se refieren.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que es incorrecto el criterio externado por el Registro, ya que lo protegido por cada una de ellas es distinto. La que la solicitada está relacionada específicamente con el tratamiento de la esclerosis múltiple, en tanto que el giro del nombre comercial “BETA” es la fabricación, comercialización y distribución de productos farmacéuticos y la marca inscrita “BETAMEDICAL” protege otros servicios además de los servicios médicos, es decir su objeto de protección es perfectamente diferenciable y en razón de ello no se produce conflicto alguno porque no están relacionados. Afirma el apelante que la palabra beta es una letra del alfabeto griego y por esto no puede ser objeto de apropiación exclusiva de un tercero, sino que debe dejarse a disposición de otros comerciantes. Agrega el apelante que su marca “*myBETAapp (diseño)*” está inscrita en la Oficina de Armonización del Mercado Interior Europeo, dado lo cual no puede negarse su registro en Costa Rica, en virtud de los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país, en donde se comprometió a proteger marcas que están inscritas fuera de nuestras fronteras cuando se trate del mismo titular. Asimismo, manifiesta el recurrente que al analizar las marcas con una visión de conjunto, a efecto de determinar si existe o no riesgo de confusión, se desprende que su presentación gráfica y su pronunciación son completamente distintas y por esto no se crea confusión. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se ordene continuar con el trámite del registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo, cuando sea idéntico o similar a otro anterior registrado o en uso por un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros,



configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros: si el signo es idéntico o similar a una **marca registrada o en trámite de registro** (inciso a); si los productos o servicios son los mismos o similares o diferentes pero susceptibles de ser asociados y si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor (inciso b). También aplica esta prohibición cuando el signo propuesto es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un **nombre comercial usado** en el país por un tercero desde una fecha anterior (inciso d).

Evidentemente resultan de aplicación en el caso bajo estudio las normas referidas, toda vez que se encuentran ya en la publicidad registral la **marca “BETAMEDICAL”** y el **nombre comercial “BETA”**, inscritos a nombre de otros titulares.

Con respecto de los criterios para realizar el cotejo de signos marcarios, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar las eventuales semejanzas, dentro de ellas:

“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.*

*d) Los signos **deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;***

*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...**” (Agregado el énfasis)*



En primer término, coincide este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial respecto de que el vocablo preponderante del signo propuesto **“myBETAapp”**, es BETA, porque al ser el que resalta del conjunto, llama la atención del consumidor. Aunado a ello, las palabras **“my”** y **“app”** son elementos que no aportan una carga distintiva suficiente en razón de que la primera es un adjetivo posesivo del idioma inglés, que se traduce al español como **“mi”** o **“mío”** y la segunda consiste en un nombre de dominio universal, relativo a las aplicaciones de informática, derivado del inglés **“application”** y por ende no son susceptibles de apropiación individual.

Bajo estas premisas, al realizar el cotejo marcario del signo propuesto con los inscritos, en forma global y *conjunta con base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen*, tal como lo ordena el inciso a) del artículo 24 transcrito, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8 en sus incisos a), b) y d), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, todas vez que al confrontar **“myBETAapp”** con **“BETAMEDICAL”** y **“BETA”**, se evidencia que hay identidad gráfica y fonética en el término preponderante. de este modo encontramos que existen *más semejanzas que diferencias*, (inciso c) y por ello el riesgo de provocar confusión en el consumidor es inminente.

Adicionalmente, el objeto de protección de los tres signos se refiere a servicios médicos y productos farmacéuticos, siendo evidente que éstos últimos están estrechamente relacionados con esos servicios y de allí el riesgo de confusión.

En este mismo sentido, al examinar los signos *tomando en cuenta el modo y la forma en que normalmente se ponen a disposición del consumidor y el tipo de consumidor a que van destinados* (inciso d), es claro que existe *posibilidad de provocar confusión y asociación* porque se trata de productos y servicios de similar naturaleza (inciso e), por lo que pueden hacer incurrir al consumidor medio en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse, brindando protección a los signos inscritos previamente.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER INTELLECTUAL**



PROPERTY GMBH en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:28:52 horas del 1° de setiembre de 2015, la cual se confirma y se rechazan los agravios expuestos por el recurrente.

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, 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 SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:28:52 horas del 1° de setiembre de 2015, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“myBETAapp (diseño)”**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33