



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2013-0067-TRA-PI-816-002-15

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “PRIORIN”

BAYER CONSUMER CARE AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2012-9488)

Marcas y otros signos

VOTO N° 535-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del dieciséis de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciséis minutos con doce segundos del cinco de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el día cinco de octubre de dos mil doce, el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio actual en 84 Peter Merian Strasse, CH-4052 Basel, Suiza, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**PRIORIN**”, para proteger y distinguir dentro del nomenclátor internacional las siguientes clases:

En Clase 03 internacional: “Cosméticos, lociones para el cabello”



Clase 05 internacional: “Preparaciones farmacéuticas”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, dieciséis minutos con doce segundos del cinco de noviembre de dos mil catorce, resolvió: “[...] *Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud en Clase 05 internacional; siendo procedente para la clase 3 internacional presentada. [...].*”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 11 de noviembre de 2014, el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG**, interpuso recurso de apelación contra la resolución de alzada, únicamente con relación a la clase 05 internacional y solicita se fraccione el expediente de marras a efectos de que se continúe con el trámite de la solicitud con relación a la clase 03 internacional.

CUARTO. Por resolución dictada a las trece horas, treinta y ocho minutos con diecinueve segundos del catorce de noviembre de dos mil catorce el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. [...].*” Y mediante el auto de las once horas, cuarenta y nueve minutos con cuarenta segundos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, dispuso: “*Admitir la división marcaria solicitada debiéndose tramitar bajo el expediente número 2012-9488 la clase 05; II) Continuar con el curso del trámite respectivo para la clase 3 en el expediente número 2014-9877; [...].*”

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- 1) Marca de fábrica “**PRIORIX-TETRA**”, registro número **144092**, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICAL S.A.**, inscrita desde el 06 de febrero de 2004 con una vigencia al 06/02/2024. (v.f 127, 128)

- 2) Marca de fábrica “**PRIORIX**”, registro número **111858**, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICAL S.A.**, inscrita desde el 11 de febrero de 1999 con una vigencia al 11/02/2019. (v.f 129, 130)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de fábrica denominada “**PRIORIN**”, en clase 03 y 05 del nomenclátor internacional de Niza, presentada por la empresa **BAYER CONSUMER CARE A.G.** Lo anterior, en virtud de determinar que la misma es inadmisibile por derechos de terceros con relación a la **clase 05** internacional, siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, entre los signos cotejados que podría



causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que le permitan al interesado identificarlos e individualizar los productos de una manera eficaz en el mercado con relación a las marcas inscritas “**PRIORIX, No. 111858**” y “**PRIORIX-TETRA, No. 144092**” propiedad de **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.**, conforme lo que establece el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento. Sin embargo, con relación a la **clase 03** internacional, se comprueba que el signo propuesto “**PRIORIN**” para proteger y distinguir: “*Cosméticos, lociones para el cabello.*” puede coexistir registralmente.

Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa **BAYER CONSUMER CARE A.G.**, en su escrito de apelación manifestó que los signos cotejados contienen suficientes elementos que perfectamente las hacen distinguirse y que no causarían confusión en el consumidor. Que las marcas que se encuentran inscritas no presentaron problema de ningún tipo para ser registradas, por lo que ello implica que el signo propuesto por su representada también pueda coexistir registralmente. La marca “**PROLYN**” no se encuentra registrada para su venta en el sitio web del Ministerio de Salud de Costa Rica, por lo tanto, la inscripción de la marca de su representada “**PRIORIN**” tiene los elementos necesarios para ser registrada como marca. Sentencia administrativa 5620 de las 9 horas 35 minutos del 9 de octubre del 2000, dictada por el Tribunal Registral Administrativo. Por las razones dadas solicita se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca “**PRIORIN**” en clase 05 internacional, presentada por su representada.

CUARTO. EN CUANTO A LA DIVISIONAL. Previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima relevante señalar que vista la solicitud presentada por el representante de la empresa **BAYER CONSUMER CARE A.G.**, el 11 de noviembre de 2014, a las 12:59:25 horas y visible a folio 111 del expediente, mediante el cual solicita expresamente se proceda a fraccionar el expediente para que se siga con el trámite de la solicitud de la marca para la clase 03 internacional. Lo anterior, a efectos de que se continúe la presente inconformidad



únicamente con relación a la clase 05 internacional, que fue denegada por el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 11 de la Ley de Marcas, establece que; “[...] *El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda. La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.*”, en este sentido, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial mediante el dictado de la resolución de las once horas, cuarenta y nueve minutos con cuarenta segundos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, determinó la procedencia en cuanto a la solicitud del signo marcario, bajo la denominación “**PRIORIN**”, para la **clase 03** del nomenclátor internacional de Niza. Por lo que al amparo del precitado numeral, no encuentra este Tribunal de alzada motivo alguno por el cual denegar lo peticionado.

En consecuencia, este Órgano de alzada estima procedente acoger la presente solicitud divisional respecto de las clases **03 y 05** internacional, a efectos de que el Registro de la Propiedad Industrial, continúe con el correspondiente trámite de la solicitud con relación a la clase 03 del nomenclátor internacional, bajo el expediente número 2014-9877, procediendo este Órgano de alzada continuar su análisis y emitir el dictado final dentro del presente proceso y únicamente en cuanto a la clase 05 internacional.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Previo a emitir nuestras consideraciones de fondo este Tribunal estima de suma importancia señalar que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y sus reformas, así como su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4



de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la ***similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende***, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, ***o bien se encuentren relacionadas o asociadas***.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos de carácter visual, auditivo o ideológico.



Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Así las cosas, cabe resumir entonces que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la marca solicitada “**PRIORIN**” cotejada con las marcas inscritas “**PRIORIX-TETRA**” y “**PRIORIX**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

Obsérvese, en este sentido que a **nivel visual** los signos contrapuestos; “**PRIORIX-TETRA**” y “**PRIORIX**” que se encuentran inscritos y “**PRIORIN**” de la marca solicitada, del análisis se desprende que las palabras “**PRIORIX** y **PRIORIN**” se componen no solo por un número idéntico de letras, sino que además pese a que dentro de su estructura gráfica utiliza la letra “**N**” a diferencia de la que se encuentra inscrita que emplea la carácter “**X**”, por lo que no podríamos considerar que la carga diferencial se encuentre contenido únicamente en ese elemento, dado que ello no le permitiría al consumidor identificar de manera efectiva un producto del otro.

Aunado a lo anterior, es claro que al existir tal similitud entre las frases empleadas “**PRIORIX** y **PRIORIN**”, a la hora de ejercer su pronunciación estas a **nivel auditivo**, se identificarán



como si fuesen la misma, en virtud de que al contener el signo solicitado como elemento distintivo sobre el inscrito la letra “N” ello por sí solo no le proporciona la actitud necesaria para poder coexistir registralmente.

Por otra parte, el signo solicitado “**PRIORIN**” tal y como se desprende incorpora como elemento distintivo la letra “N”. Sin embargo, este elemento que se adiciona no le proporciona mayor distintividad a la propuesta, ya que el consumidor al verlo y escucharlo podría considerar que se trata del mismo producto, o en su defecto, que pertenece a la misma línea de productos que comercializa la titular de la marca inscrita. Máxime, que ambas empresas pretenden la protección y comercialización de productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil determinada en la clase 05 del nomenclátor internacional de Niza.

Respecto a su connotación ideológica, debemos advertir que si bien ambos signos no tienen un significado específico dentro de nuestra lengua gramatical y en consecuencia son términos calificados como denominaciones de fantasía, tal y como de esa manera lo señaló el Registro, tampoco podríamos obviar el hecho de que el signo inscrito “**PRIORIN**” se encuentra registrado desde el año 1999 (v.f 129), por lo que, el consumidor medio ya maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos que comercializa la empresa titular de los registros inscritos **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.**, por ende, ideológicamente los va relacionar dentro de la misma línea de productos que esta comercializa, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente sí podría producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Asimismo, cabe destacar al recurrente que los signos inscritos protegen; “**PRIORIX-TETRA**”; “*Vacunas para uso humano*” y “**PRIORIX**”; “*Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso humano y vacunas.*” y el signo solicitado por su representada “**PRIORIN**” pretende la protección de; “*Preparaciones farmacéuticas*”, todas



ellas dentro de la actividad farmacéutica, situación que conlleva a que ambas empresas pretendan la protección y comercialización de los mismos tipos de productos, por lo que es dable que en el comercio serán no solo expedidos en los mismos establecimientos, sino que además ubicados en los mismos sectores o anaqueles, y ello incrementa el riesgo de error y confusión entre los productos y su origen empresarial para el consumidor, y en este sentido aplicaría como causales de inadmisibilidad por cotejo el artículo 24 inciso c) del Reglamento que dice; “[...] *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...].*”, como además del inciso d) que dispone; “[...] *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; [...].*”, procediendo de esa manera su denegatoria.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado, generaría riesgo de confusión y asociación con respecto los signos marcarios inscritos “**PRIORIX-TETRA**” y “**PRIORIX**” propiedad de **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.**, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa **BAYER CONSUMER CARE A.G.**, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PRIORIN**”, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial. En razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

SEXTO. 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 **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciséis minutos con doce segundos del cinco de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PRIORIN**”, en **clase 05** del nomenclátor internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora