



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0189-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RECOMBINATE” (5)

BAXTER INTERNATIONAL INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 11147-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 917-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Santa Ana, Centro Empresarial Forum, Edificio C, Oficina 1 C1, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la compañía **BAXTER INTERNATIONAL INC**, sociedad constituida de conformidad con las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, domiciliada en Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cinco minutos, un segundo del treinta y uno de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de noviembre de dos mil once, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**RECOMBINATE**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“soluciones farmacéuticas de factor antihemofílico, a saber, una preparación*



concentrada de factor VII, factor VIII: C y FAH para administración humana”.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, treinta y cinco minutos, un segundo del treinta y uno de enero de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de febrero de dos mil doce, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la compañía **BAXTER INTERNATIONAL INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

IV. 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, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: **ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**COMBINATI**”, bajo el registro número 112503 desde el 18 de marzo de 1999, vigente hasta el 18 de marzo de 2019, la cual protege y distingue en clase 5 internacional, “Preparaciones farmacéuticas para condiciones cardiovasculares.” (Ver folios 76 y 77 vuelto).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**RECOMBINATE**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita “**COMBINATI**”, por cuanto del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo, inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de apelación manifiesta que si se comparan gráficamente ambas denominaciones, se observa que a pesar de tener algunas letras en común, la terminación de ambas denominaciones “TI” versus “TE”, es totalmente dispar. Por otro lado se puede distinguir que la palabra COM..BI...NA...TI se compone de cuatro sílabas y nueve letras, en tanto la palabra RE...COM..BI..NA...TE se compone de cinco sílabas y doce letras, lo que hace que tengan una longitud distinta. De esta comparación coinciden únicamente 2 sílabas (COM...BI) y no 4 sílabas como señala el examinador, por lo que la marca de su representada posee 3 sílabas que le otorgan distintividad respecto de la marca registrada. La sílaba tónica “NA” versus “NAN” de la marca de su representada son fonéticamente distintas y claramente distinguibles una de la otra. La presencia del prefijo RE en la marca en la marca de su representada le da un distintivo muy importante a nivel fonético ya que su pronunciación es fuerte. Además, la terminación de ambas marcas es dispar, “TI”, que tienen una pronunciación totalmente distinta; no coincidimos con el criterio del examinador que afirma que la pronunciación es idéntica. La vocal “i” se pronuncia completamente diferente a la vocal “e”, no existe identidad y este hecho marca una importante



diferencia fonética. En el plano fonético existen importantes diferencias, el prefijo de pronunciación fuerte RE, la sílaba tónica NAN y la terminación distinta de ambas marcas, que permiten distinguir una marca de la otra. Si a criterio del examinador, por no ser del idioma italiano de conocimiento general de la población costarricense, la palabra COMBINATI es una denominación de fantasía, también afirma que en el plano ideológico no hay confusión. Insistimos, que se trata de productos farmacéuticos, que van a ser adquiridos por el consumidor final o usuario, ante la recomendación de un profesional en el ramo (médico o farmacéutico) que conoce muy bien cada medicamento, y por ende las marcas, por tanto ante este supuesto el riesgo de confusión es inexistente, ello sin perjuicio de que el bien tutelado es la salud pública. Los medicamentos específicos protegidos por ambas denominaciones tienen usos tan específicos y diferentes entre sí que no es posible confundirlos. Así, las enfermedades que tratan ambos medicamentos son completamente diferentes y no hay posibilidad de confusión para el consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, ambas son de tipo denominativas, vemos que, la denominación del signo inscrito “**COMBINATI**” está conformado por una palabra de nueve letras, y el signo solicitado “**RECOMBINATE**” está, formado por un solo vocablo de doce letras, por lo que a nivel *gráfico* puede observarse, que el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, dado que ocho letras del distintivo inscrito como puede apreciarse se encuentra



contenido en la marca solicitada, por lo que los consumidores al tener la marca pretendida “**RECOMBINATE**”, para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, frente al signo inscrito “**COMBINATI**” que protege igualmente productos en la clase 5 Clasificación, al momento de llevar a cabo el acto de consumo de los productos de uno y otro distintivo puede incurrir en una eventual confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación de los términos enfrentados “**COMBINATI**” y “**RECOMBINATE**”, suenan parecido, existiendo así una confusión auditiva, ya que predomina el elemento “COMBINAT”.

Desde el punto de vista *ideológico* ambas marcas se refieren a una combinación o a algo que se combina, donde “Combinante o Combinar” es el elemento definitorio, el más importante de la marca, ya que el término “RE” lo que hace es reafirmar o reforzar lo es la frase principal que es combinar, por lo que el consumidor identificara ambas marcas por el elemento “COMBINAT” alrededor del concepto “COMBINAR”.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética ideológica sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas en debate, ya que éste podría pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común, de tal manera que el permitir la existencia de tales signos en el mercado generaría confundibilidad entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen los mismos, y en razón, que los signos enfrentados se encuentran en la misma clase 5, se debe ser aún más estricto en el análisis, pues, tienen que ver con la salud de las personas y así lo ha expresado la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su resolución N° 271-2004 de las 9: 35 horas del 12 de agosto del 2004, al decir: “*Tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre la similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado*”. Por lo que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, su titular goza “del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, dado que la marca solicitada “**RECOMBINATE**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de apoderado especial de la compañía **BAXTER INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cinco minutos, un segundo del treinta y uno de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RECOMBINANTE**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la compañía **BAXTER INTERNATIONAL INC**.

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 de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de apoderado especial de la compañía **BAXTER INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cinco minutos, un segundo del treinta y uno de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RECOMBIMATE**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la compañía **BAXTER INTERNATIONAL INC**. 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.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.