



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0279-TRA-PI

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

CSL BEHRING GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-2815)

Marcas y otros signos distintivos

Voto N° 930-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de agosto del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apodera especial de la empresa **CSL BEHRING GmbH**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Emil-von-Behring-Strasse 76, Marburg, 35041, Alemania, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, veintinueve segundos del cuatro de marzo del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de marzo del dos mil doce, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BERIPLEX**”, en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “productos y sustancias farmacéuticas, productos sanguíneos, expansores de volumen plasmático, factores de coagulación sanguínea, concentrado de protrombina para uso



médico.”

La representación de la sociedad solicitante, en virtud de la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, dos minutos, veintitrés segundos del veinticuatro de mayo del dos mil doce, procedió mediante escrito presentado en el Registro referido, el dieciocho de junio del dos mil doce, a limitar la lista de productos inicial, para que se lea así: **“productos sanguíneos, expansores de volumen plasmático, factores de coagulación sanguínea, concentrado de protombina para uso médico.”**

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las once horas, seis minutos, veintinueve segundos del cuatro de mayo del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el tres de marzo del dos mil trece, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa **CSL BEHRING GmbH**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra la resolución citada, siendo, que el Registro referido, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y tres minutos, cuarenta y un segundos del veintiuno de marzo del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.



Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

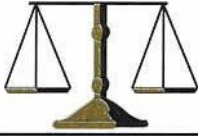
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **UNIPHARM (COSTA RICA) S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-114106-11, la marca de comercio **“BEVIPLEX”**, bajo el registro número 85304, desde el 21 de diciembre de 1993, vigente hasta el 21 de diciembre del 2013, en clase 5 Internacional, para proteger y distinguir: “vitaminas”. (Ver folios 15 a 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“BERIPLEX”** en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, planteada por la representación de la empresa **CSL BEHRING GmbH**, por ser inamisible por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca de comercio inscrita **“BEVIPLEX”**, en clase **5**, por cuanto protegen productos similares y relacionados, y resultan semejantes gráfica y fonéticamente. Por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad opositora y apelante, en su escrito de expresión de agravios argumenta, que los consumidores están acostumbrados a que varios medicamentos sean identificados con marcas similares, por lo tanto al adquirir los productos no se van a guiar únicamente por la marca, sino entran a valorar otros elementos como por ejemplo la casa farmacéutica que fábrica el producto de su interés. Como hecho principal debemos destacar

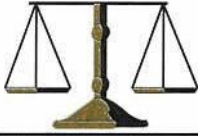


que la lista de productos de cada caso es distinta. Su representada pretende inscribir una lista de productos distinta a la de la marca inscrita. La marca registrada protege únicamente vitaminas, mientras que la marca de su representada pretende proteger productos sanguíneos, expansores de volumen plasmático, factores de coagulación sanguínea, concentrado de protombina para uso médico.

La marca BERIPLEX sí cumple con la exigencia de proteger un producto o productos de naturaleza específica sin posibilidad de ser asociado con ningún otro. Indudablemente la especialidad que muestra la lista pretendida establece una clara línea de diferenciación frente a cualquier otra existente en el mercado que pueda tener una similitud gráfica o fonética dando como resultado la anulación de que se presente un riesgo de confusión. Los consumidores promedio son más cuidadosos a la hora de comparar productos relacionados con la clase internacional 5. Esto precisamente porque se trata de productos que pertenecen al área de la salud, por lo que generalmente los compran basados en una recomendación y/o receta médica disminuyendo así el riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como la documentación que consta en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, veintinueve segundos del cuatro de marzo del dos mil trece, debe confirmarse, a tenor de lo que se expondrá a continuación..

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es no sea posible que coexistan en el mercado en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad.

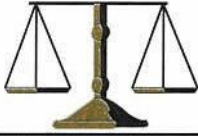


En otras palabras la esencia del signo marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

Conforme lo indicado, tenemos que del examen en conjunto de las marcas “**BERIPLEX**” (denominativa-solicitada), en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza y “**BEVIPLEX**” (denominativa-inscrita), en la misma clase citada, indudablemente desde el punto de vista *gráfico o visual* presentan similitudes capaces de causar confusión en el público consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que no le otorga distintividad para cumplir la función diferenciadora en el mercado. Vemos así, como 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 y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias.

Siguiendo esa misma línea, en cuanto al cotejo *fonético*, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, ya que los sonidos que emiten al pronunciarse ambas marcas “**BERIPLEX**” y “**BEVIPLEX**”, es sumamente parecida, denotando una confusión de carácter auditivo. Y desde el punto de vista *ideológico* ambos signos evocan una misma o similar idea.

Viso lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo se determina que la marca que aspira inscribir carece de fuerza distintiva, toda vez, que el mismo resulta semejante al distintivo registrado. Situación, que se ve agravada por el hecho que la marca cuyo registro se solicita “**BERIPLEX**”, se destinaría a la protección de productos de la misma **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita “**BERIPLEX**” propiedad de la empresa **UNIOHARM (COSTA RICA) S.A.**, dado que al existir similitud entre los signos, el consumidor medio podría incurrir en riesgo de confusión y de asociación, lo que de por sí impide el registro del signo pretendido. Cabe resaltar, que al existir esta posibilidad de confusión opera la



prohibición de registro, en el caso concreto, de la marca de fábrica y de comercio **“BERIPLEX”**.

Partiendo de lo expuesto, y a pesar que la representación de la sociedad apelante y solicitante, manifiesta en su escrito de agravios que el consumidor es proclive al ser cuidadoso en cuestiones de salud. No obstante, es necesario señalar al recurrente, que aún así es motivo de riesgo de confusión, por la similitud que hay entre ambos signos. Al respecto cabe indicar, que en tratándose de aspectos en que está involucrada la salud o la vida humana, el examen de los distintivos que amparan productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, debe ser más riguroso a efecto de determinar si hay confusión o no entre los signos..

Sobre este punto en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 08-IP-2013, Quito a las quince horas del mes de marzo del año dos mil trece, citando el Proceso 30-IP-2000, dijo lo siguiente: *“Este tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.”*

Tomando en consideración la jurisprudencia citada, obsérvese que hay personas que no son especializadas en temas farmacéuticos, por tal razón, y al estar, frente a la marca objeto de la solicitud **“BERIPLEX”**, que pretende el registro y la marca inscrita que opuso el Registro de la Propiedad Industrial **“BEVIPLEX”**, las mismas presentan

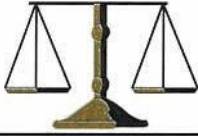


semejanzas que dificultan al consumidor su identificación porque no son lo suficientemente distintivas para coexistir en el mercado.

Así las cosas, el signo que se procura inscribir, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su productos en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo **8 inciso a) y b), 25 párrafo primero e inciso e)**, ambos de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo **24 inciso e)** del Reglamento a esa Ley.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin 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**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, veintinueve segundos del cuatro de marzo del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BERIPLEX**” en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza.

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, N° 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, y citas normativas expuestas, se declara sin 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**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, veintinueve segundos del cuatro de marzo del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BERIPLEX**” en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

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.

TNR. 00.41.53