

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0181-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “BEPANDERM” (05)

BAYER CONSUMER CARE AG., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-11175)

Marcas y otros signos

VOTO No. 1165-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de noviembre de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición y calidades dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “BEPANDERM”, para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de

Niza, “preparaciones farmacéuticas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las once horas, treinta y siete minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada en clase 5.

TERCERO. Que en fecha treinta de enero de dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada, y el Registro mediante resolución de las trece horas, veinte minutos, treinta y un segundos del primero de febrero de dos mil doce, 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 observan 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal en lista como tal el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES JULPHAR**, la marca de fábrica “**PANDERM**”, según registro número **142281**, en clase 5 Internacional para proteger y distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos,

material para empastar dientes y para moldes, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, vigente hasta el 29 de octubre de 2013. (Ver folios 2 al 3).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“BEPARDEM”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **BAYER CONSUMER AG**, por el artículo 8 inciso a), porque se encuentra inscrita la marca **“PANDERM”** registro número **142281**.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente alega que existen diferencias conceptuales entre los signos **“BEPARDEM”** y **“PANDERM”**, por lo que las posibilidades de confusión desaparecen, y que su representada tiene una serie de marcas inscritas con el radical **“BEPAN”**, y debe exigirse el análisis de conjunto de las marcas, se concluye que son perfectamente distintas, y que no existiría confusión.

En relación al primer alegato, en cuanto a que existen diferencias conceptuales, este Tribunal no observa las diferencias, porque incluso, la marca **“BEPARDEM”** solicitada incluye el signo **“PANDERM”** el cual se encuentra inscrito bajo el Registro número **142281**, según consta de la certificación emitida por el Registro Nacional visible de folios 2 y 3 del expediente. Respecto, a que la sociedad recurrente tiene registrada una serie de marcas con el radical **“BEPAN”**, este es un hecho no discutible porque cada registro de un signo se hace en forma independiente del marco de la legalidad y de un espacio de tiempo definido. Lamentablemente el distintivo pretendido **“BEPARDERM”**, se enfrenta a una marca que ya está inscrita, y el Registro de la Propiedad Industrial tiene que amparar el



distintivo inscrito, a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda incurrir el público consumidor de los productos que distinguen las marcas bajo estudio. 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 mediano 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. Y en cuanto a que debe realizarse un análisis de conjunto de las marcas señaladas, se observa, que la inscrita está incluida en la solicitada, y en razón de ello, debe confirmarse la resolución venida en alzada.

CUARTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica **“BEPARDEM”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica **“BEPARDEM”**, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33