

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0190-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “**BERIPLEX P/N, PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE (DISEÑO)**”

CSL BEHRING GmbH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9755-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0724-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.*

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **CSL BEHRING GmbH**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos con cuarenta y seis segundos del siete de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de noviembre de 2013, por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **CSL BEHRING GmbH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania y domiciliada en Emil-von-Behring-Strasse 76, Marburg, 35041, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BERIPLEX**



**P/N, PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE”
(DISEÑO)**



En **clase 05** Internacional, para proteger y distinguir: **“Productos sanguíneos, es decir, concentrado en protombina para uso médico por inyección únicamente y disponible únicamente con receta médica.”**

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos con cuarenta y seis segundos del siete de febrero de dos mil catorce, resolvió: **“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].”**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CSL BEHRING GmbH.**, interpuso para el día 18 de febrero de 2014 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las nueve horas, veinticuatro minutos con veintiséis segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: **“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. [...].”** Y por resolución de las nueve horas, treinta y cuatro minutos con treinta y seis segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, dispuso: **“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”**

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 pudieren haber provocado la

indefensión de los interesados, o 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 desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 encuentra inscrita la siguiente marca:

- **Marca de fábrica y comercio:** “**BEVIPLEX**”, bajo el registro número **85304**, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **CSL BEHRING GmbH.**, inscrita desde el 21 de diciembre de 1993 con una vigencia al 21/12/2023. (v.f 08)

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 rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BERIPLEX P/N, PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE (DISEÑO)”**, presentada por la empresa **CSL BEHRING GmbH.**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita **“BEVIPLEX”**, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no

existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por consiguiente se trasgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **CSL BEHRING GmbH.**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que el signo solicitado por su representada se encuentra limitado a la protección de productos sanguíneos suministrados bajo receta médica y por medio de una inyección. Siendo que la marca **BEVIPLEX** actualmente inscrita protege únicamente vitaminas. Si bien ambos productos pertenecen a la clase 05 internacional, la marca registrada se comercializa tanto en farmacias como en supermercados o pulperías, en tanto la de su representada solo se expide en farmacias. Por lo que la distinción en los productos coloca a las marcas en distintas secciones, por ende el riesgo de confusión es inexistente. Por otra parte, al tratarse de productos distintos y en distintas presentaciones, no podría existir engaño para el consumidor.

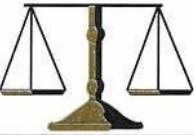
Continúa, manifestando el recurrente que es común dentro de la industria farmacéutica la utilización de sufijos o prefijos, no pudiéndose reivindicar derechos exclusivos sobre los mismos, para el caso concreto con relación al sufijo PLEX utilizado en ambos signos, no podría ser considerado como argumento para esgrimir una supuesta probabilidad de confusión. En cuanto al cotejo marcario realizado por su representada manifiesta que desde el punto de vista gráfico ambas marcas son diferentes, dado que el signo propuesto por su representada contiene muchos elementos diferentes, siendo con ello un signo mixto que por su naturaleza, hace que su grado de diferenciación sea mayor. Respecto de la diferencia fonética, advierte que aunque ambas marcas comparten el sufijo PLEX, dado que sus elementos principales son distintos su pronunciación también lo será. En cuanto a la

diferencia ideológica, se desprende que ambas marcas se constituyen con palabras de fantasía que no evocan ningún significado, por lo que no resultan confundibles. En consecuencia, solicita se declare con lugar la apelación interpuesta y se continúe con el trámite del registro de su representada. Para dichos efectos incorpora como sustento de sus manifestaciones el Voto 44 N° 44-2006, Voto N° 349-2009, Voto N° 18-2009, dictados por el Tribunal Registral Administrativo

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a entrar a conocer el fondo del presente caso, este Tribunal considera oportuno señalar que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y 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, dispone 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. Siendo ello, la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual 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 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público*



consumidor, a otros comerciantes, el que 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 esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, 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.

Desde esta perspectiva 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 solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada “**BERIPLEX P/N, PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE (DISEÑO)**” a diferencia de lo que estima el recurrente si contiene una evidente similitud con el signo inscrito “**BEVIPLEX**”, ambas en clase 05 de la nomenclatura internacional de Niza, que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tenemos que entre las marcas contrapuestas:



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
	BEVIPLEX

Obsérvese, que tal y como se desprende del signo propuesto no encontramos ante un signo mixto, sea, constituido por una frase y un diseño gráfico. No obstante, a **nivel visual** si bien esta conformado por diversos elementos su carácter preponderante se encuentra contenido en la palabra “**Beriplex**”, siendo secundarios las letras **P/N**, así como la frase **Prothrombin Complex Concentrate**, que traducido al idioma español nos refiere al concepto (*Concentrado de complejo de protrombina*) sea, infiere al tipo de producto que se pretende comercializar, por ende, estos elementos no le proporcionan a la propuesta la actitud distintiva necesaria, quedando identificables para los efectos del cotejo marcario únicamente las expresiones “**Beriplex**” y “**BEVIPLEX**”.

En este sentido, tenemos que al ser estas expresiones “**BEVIPLEX**” del signo inscrito y “**Beriplex**” utilizado por el solicitante, los elementos preponderante o con mayor fuerza en ambas propuesta, los cuales mantienen una innegable identidad en cuanto a su conformación gráfica, siendo su único elemento diferenciador la letra “**r**” comprendido en el signo propuesto, no siendo ello suficiente para determinar el grado de actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Aunado a ello, al contener las denominaciones “**BEVIPLEX**” y “**Beriplex**” tal identidad dentro de su conformación gráfica, trae como consecuencia que su pronunciación sea casi

idéntica y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a **nivel fonético**.

Por otra parte, con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que si bien es cierto las marcas cotejadas se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico, no podríamos obviar el hecho de que la marca “BEVIPLEX” que comercializa la empresa UNIPHARM (COSTA RICA) S.A., se encuentra en el mercado desde el año de 1993, (v.f 08), por lo que al encontrarse ambas marcas dentro de una misma actividad mercantil “farmacéutica” el consumidor al verlas las va a asociar dentro de una misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente si va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma línea de productos que comercializa la empresa titular del signo inscrito, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría sería inevitable. Máxime, que ya este Tribunal en forma reiterada ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Ahora bien, respecto de los agravios señalados por el recurrente en cuanto a lo atinente al principio de especialidad, este Tribunal estima relevante señalar que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen,

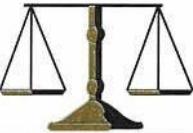
siendo que tal y como la misma parte lo externa en sus argumentaciones, al manifestar lo



siguiente; “[...] la marca [REDACTED] , esta se encuentra limitada a productos sanguíneos suministrados bajo receta médica y por medio de una inyección. Por otro lado, la marca **BEVIPLEX** actualmente inscrita protege únicamente vitaminas. [...]”. En este sentido, tal y como se desprende de lo indicado los productos se encuentran relacionados dentro de la misma actividad comercial “farmacéutica”, sea, que existe relación en el tipo de productos que se pretende comercializar, por lo que el riego de error y confusión sería ineludible.

Por otra parte, debemos señalar que dentro del ámbito comercial cuando se habla de medicamentos en ellos están contempladas las vitaminas, las cuales son expedidas y comercializadas en los establecimientos farmacéuticos en diversas presentaciones (tabletas regulares, masticables, cápsulas y solución líquida), por lo que ello evidentemente no elimina la posibilidad de inducir a los consumidores a una situación de riesgo a la hora de adquirir el producto. En razón de lo anterior, no son atendibles sus manifestaciones en cuanto a que el producto que comercializa la marca inscrita no se encuentra comprendido como un medicamento.

En cuanto a la utilización del sufijo “PLEX” señalado por el recurrente dentro del cual se advierte que la utilización de sufijos y prefijos es común en el campo de las marcas farmacéuticas. En este sentido, cabe advertir que si bien dicha utilización es una práctica normal dentro de la industria farmacéutica, ello deviene en que la actitud distintiva de un signo marcario en estas condiciones se limitaría a las palabras que le anteceden. Para el caso bajo examen, el cotejo procedería en torno a las palabras empleadas “BEVI” y “Beri” persistiendo con ello su inadmisibilidad, en virtud que el elemento distintivo sigue estando



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

contenido en la letra “r” no siendo estén elemento suficiente para poder distinguir uno del otro, por ende, carente de actitud distintiva y en atención a ello persiste su rechazo.

Respecto de la jurisprudencia señalada, emitida por este Tribunal Registral Administrativo y concretamente respecto de los Voto 44 N° 44-2006, Voto N° 349-2009, Voto N° 18-2009, cabe indicar que los mismo no puede ser utilizados como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual, pormenorizado y conforme a su naturaleza, principalmente cuando hay antecedentes de signos inscritos como en el caso que nos ocupa propiedad de la empresa UNIPHARM (COSTA RICA), S.A., lo anterior a efectos de no lesionar derechos de terceros y en este sentido sus manifestaciones no podrían ser consideradas de aplicación en el presente estudio.

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 u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**BEVIPLEX**” propiedad de **UNIPHARM (COSTA RICA) S.A.**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BERIPLEX P/N, PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE (DISEÑO)**”, presentada por **CSL BEHRING GmbH.**, en consecuencia se procede a confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 Orgánico y 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 la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, apoderada especial de la empresa **CSL BEHRING GmbH.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos con cuarenta y seis segundos del siete de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BERIPLEX P/N, PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE (DISEÑO)”** en clase **05** Internacional, presentada por **CSL BEHRING GmbH.** 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora