



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0241-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PLYKANZA”

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-5510)

Marcas y otros Signos Distintivos

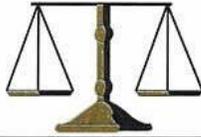
VOTO No. 791-2015

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 4-0155-0803, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LEO PHARMA A/S**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Dinamarca, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con siete minutos y treinta y dos segundos del cinco de febrero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de junio del 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Boehringer Ingelheim International GmbH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**PLYKANZA**”, en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y desórdenes del tracto*



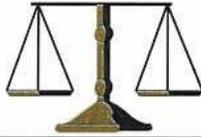
alimenticio y del metabolismo y sangre y órganos formados a partir de sangre; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y de desórdenes del sistema cardiovascular, sistema músculo esquelético, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema genitourinario y sistema respiratorio; y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes y enfermedades dermatológicas, hormonales, infecciosas, virales y oncológicas”.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2014, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **LEO PHARMA A/S**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, con base en la marca de su propiedad **“PLYZELBA”**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con siete minutos y treinta y dos segundos del cinco de febrero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de febrero de 2015, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.



Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 16 de agosto de 2013 y vigente hasta el 16 de agosto de 2023, la marca de fábrica y comercio “**PLYZELBA**”, bajo el registro número **229569**, en **clase 10** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“aparatos e instrumentos médicos, propiamente dispositivos médicos para aplicar preparaciones farmacéuticas y para introducir preparaciones farmacéuticas en el cuerpo humano; dispositivos médicos para el tratamiento del cáncer y de trastornos dermatológicos, hematológicos, renales y endocrinos; aparatos médicos y unidades de dosificación, medición y monitoreo, propiamente dispositivos y sistemas para el suministro de medicamentos; dispositivos médicos, propiamente, dispositivos para medir el área de la superficie del cuerpo afectada por una enfermedad; productos médicos, propiamente sensores de biofeedback y microagujas para uso médico”*, perteneciente a la empresa **LEO PHARMA A/S**. (Ver folio 44)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 16 de agosto de 2013 y vigente hasta el 16 de agosto de 2023, la marca de fábrica y comercio “**PLYZELBA**”, bajo el registro número **229568**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer y para trastornos dermatológicos, hamatológicos, renales y endocrinos; polvos, polvos de talco, cremas, lociones, geles, base y bálsamo para los labios para el tratamiento de trastornos dermatológicos, cáncer e infecciones de piel; uñas artificiales de uso médico; pegamentos médico quirúrgicos y pegamento de uso médico; vendajes y vendaje para heridas; vendaje para el tratamiento de trastornos dermatológicos, cáncer e infecciones de piel, champús medicados”*,



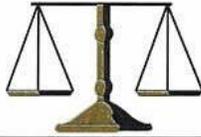
perteneciente a la empresa **LEO PHARMA A/S**. (Ver folio 45)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 16 de agosto de 2013 y vigente hasta el 16 de agosto de 2023, la marca de fábrica y comercio “**PLYZELBA**”, bajo el registro número **229566**, en **clase 03** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“preparaciones no medicadas para la piel y el cabello; preparaciones cosméticas, incluyendo preparaciones para el reacondicionamiento del cabello y de la piel después de tratamientos medicinales; jabones medicados y uñas artificiales”*, perteneciente a la empresa **LEO PHARMA A/S**. (Ver folio 46)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen diferencias tanto gráficas como fonéticas entre las marcas “**PLYKANZA**” y “**PLYZELBA**” como para coexistir en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión o riesgo de asociación en el consumidor de creer que se trata de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, no encontrando objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica solicitada “**PLYKANZA**”. En virtud de ello, denegó la oposición planteada y acogió la solicitud de inscripción de dicha marca.

Por su parte, el apelante alegó que el Registro no consideró que ambas marcas protegen productos en la clase 05 de la nomenclatura internacional que involucran la salud pública, ya que no solo se trata de preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades, sino de productos para el tratamiento de enfermedades y padecimientos idénticos. Agrega que ambas marcas distinguen productos para el tratamiento de enfermedades dermatológicas, hormonales, infecciosas, virales y oncológicas (cáncer), los cuales son comercializados a través de los mismos canales y puntos de venta y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, aumentando



así el riesgo de confusión al consumidor, ya que éste podría creer erróneamente que los productos tienen el mismo origen empresarial y que una marca deriva de la otra, como es usual en el mercado de los medicamentos. Concluye que ubicándose en la situación normal del consumidor de los productos cuando este requiera de un producto para el tratamiento de un desorden o enfermedad dermatológica, va a encontrar 2 productos que inician con el mismo prefijo, y se aplican al mismo tratamiento, lo cual contrario al criterio expresado por el Registro si es susceptible de generar confusión o error en el consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de otros iguales o similares, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor no confundirse.

Resulta viable entonces, establecer que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber concedido la inscripción de la marca propuesta, por no existir similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre los signos en cuestión, de tal forma que avala este Tribunal el cotejo realizado por el *a quo* de las marcas “**PLYKANZA**” y “**PLYZELBA**”.

El elemento distintivo de cada signo recae en los términos “**KANZA**” y “**ZELBA**”, que no guardan relación ni similitud, por lo que no se crea ninguna confusión al consumidor medio a nivel gráfico, y su pronunciación lógicamente es también disímil (artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

Ante este análisis, estima este Tribunal que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, cumple con la función diferenciadora.

Por ende, fonéticamente los signos resultan distintos, no existiendo la posibilidad de que el consumidor se confunda con la pronunciación de cada uno de ellos en sus dos últimas sílabas

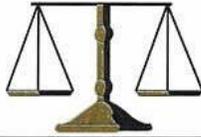


“KANZA” vs “ZELBA”, que hace la diferencia, por lo que se descarta que el radical inicial “PLY” de cabida al argumento de asemejarlos fonéticamente, al igual que ideológicamente pues los signos no evocan algún significado semejante que se pueda asociar en la mente del consumidor.

Lo expuesto anteriormente, lleva a establecer que entre éstos dos signos no existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “PLYKANZA” con respecto al signo inscrito “PLYZELBA”. Por consiguiente, el consumidor, al momento de requerir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal estima que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de ocupar los productos que identifican dichas marcas.

Es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que ambas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o riesgo de asociación.

Concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, resultando improcedentes los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la marca de fábrica solicitada “PLYKANZA”, para proteger y distinguir: *“preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y desórdenes del tracto alimenticio y del metabolismo y sangre y órganos formados a partir de sangre; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades*

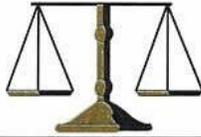


*y de desórdenes del sistema cardiovascular, sistema músculo esquelético, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema genitourinario y sistema respiratorio; y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes y enfermedades dermatológicas, hormonales, infecciosas, virales y oncológicas”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la empresa **Boehringer Ingelheim International GmbH**, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LEO PHARMA A/S**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con siete minutos y treinta y dos segundos del cinco de febrero del dos mil quince, la cual en este acto se confirma, para que se proceda con la inscripción de la marca solicitada.*

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, No. 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LEO PHARMA A/S**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con siete minutos y treinta y dos segundos del cinco de febrero del dos mil quince, la cual en este acto se confirma, para que se proceda con la inscripción de la marca solicitada **“PLYKANZA”**, en clase 05 de la



nomenclatura internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55