



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0321-TRA-PI

Solicitud de registro de marca (CURBIX) (5)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-813)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 966-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de noviembre del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, Apoderado Especial de **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, domiciliada en Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, Alemania, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas cuarenta y ocho minutos quince segundos del veintisiete de marzo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cincuenta y tres minutos cincuenta y nueve segundos del veintiocho de enero del 2015, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **CURBIX**, en clase 05 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: **“Preparaciones para destruir animales dañinos; fungicidas, herbicidas”**



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas cuarenta y ocho minutos quince segundos del veintisiete de marzo del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cuarenta y un minutos cuarenta y siete segundos del trece de abril del 2015, el Licenciado *Víctor Vargas Valenzuela* en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. 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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **CORBIS** donde es titular PHARMA DEVELOPMENT S.A., domiciliada en Maipú 509, piso 4, (C1006ACE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en clase 5 Internacional, Registro 132997, presentada el 09 de agosto del 2000 y vigente hasta el 15 de marzo del 2021, para proteger *productos para el tratamiento de las enfermedades*



cardiovasculares, hipertensión, antibióticos, analgésicos, antipiréticos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos, antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides, drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos, antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos, antirreumáticos, antiuricemicos, drogas broncopulmonares, antitusivos, bálsamos, expectorantes, inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíuticos, anti arterioesclerósicos, hipolesterolemicos, bloqueadores beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales, anti varicosos, antihemorroidales, anti varicosos, antifragilizadores capilares, gonocidas, glicocidas cardiacos, antihipertensivos, miocardioprotectores, vasodilatadores periféricos y cerebrales, quimioterapéuticos, antibacteriales, antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos, antilepróticos, anti protozoos, antimaláricos, antivirales, antiparasitarios, dermatológicos, corticoesteroides, antipruríticos, tópicos, sustancias para hacer diagnósticos, radio opacos, radioisótopos, suplementos dietéticos, desinfectantes, diuréticos, hematológicos, anti anémicos, antitrombóticos, anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas, hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas y Fito terapéuticos, gastrointestinales, antiácidos, antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos, anti ulcerosos, carminativos, anti flatulentos, digestivos, antidispépsicos, laxantes, purgantes, geriátricos, ginecológicos, antidismenorreicos, oxitóxicos, galactococos, uterotónicos, hemostáticos uterinos, antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad y luteolíticos, inmunomodulares, inmunosupresores, inmunoactivadores, anabólicos, antiastéricos, energéticos, antidiabéticos, catabólicos, anti obesidad, anoréxicos, reguladores del medicamentos contra el Mal de Parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos, antiprolactinicos, tranquilizadores, antidepresivos, antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos, homeopático, hormonas, opoterapéuticos, estrógenos, progestágenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas, drogas para la terapia otorrinolaringológica, sureos y vacunas, antiespasmódicos, urogenitales, vitaminas y coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas, productos para problemas cardiacos de uso sublingual, agroquímicos, en particular para la destrucción de animales y plantas. (folios 8 y 38).



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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad rechaza la inscripción del signo solicitado por considerar que existe una gran semejanza gráfica y fonética, provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores; dado que ambos protegen productos que se comercializan en los mismos canales del mercado como son los productos farmacéuticos, por lo que no es posible su coexistencia registral, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada.

Por su parte, el Apoderado Registral de la empresa indica que entre las marcas en cuestión existen suficientes elementos diferenciadores para considerar que los consumidores van a ser inducidos a error respecto a estas dos marcas. Que las marcas tienen elementos que las hacen distinguirse y que no causarían confusión entre el consumidor, cuestiones por las que la inscripción se puede dar sin ningún inconveniente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad ya indicado, y que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes



Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará 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 dé lugar a la probabilidad de confusión.

En lo que interesa y según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina ***similitudes*** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el ***riesgo de confusión y asociación*** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>CURBIX</i>	<i>CORBIS</i>
	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Marca</i>	<i>-----</i>	<i>132997</i>
<i>Registro</i>	<i>Fábrica y comercio</i>	<i>Fábrica y comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Preparaciones para destruir animales dañinos; fungicidas, herbicidas.</i>	<i>Productos para el tratamiento de enfermedades..., agroquímicos, en particular para la destrucción de animales y plantas.</i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	<i>BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH</i>	<i>PHARMA DEVELOPMENT S.A.</i>



Del cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica y comercio inscrita **CORBIS**, con la marca de solicitada **CURBIX**, gráficamente son muy parecidas, ambas denominativas formadas por seis letras con escritura simple, en acomodo coinciden cuatro de las seis letras, sean:

C U R B I X
C O R B I S

Siendo que fonéticamente, el prefijo como el sufijo presentan similitudes fuertes, ambos signos se pronuncian y suenan muy parecido, pues para el costarricense promedio no tiende a la pronunciación final de la “x” y más bien la suple por la “s”, además de que la vocal “o” como la “u” se tienden a confundir en el concreto uso que se le da en los prefijos de cada signo ambos entre “c” y “r”.

Se observan idénticos canales de distribución y comercio, tomando en cuenta lo indicado en los incisos a), b) y c) del artículo 24 del Reglamento, y dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, y acorde con el inciso d) del mismo artículo 24 y dado que existe una razonable posibilidad de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor.

La empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH** indica que la marca solicitada es para proteger “*Preparaciones para destruir animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”, por su lado, **PHARMA DEVELOPMENT S.A.**, empresa distribuidora del producto inscrito **CORBIS** distribuye productos farmacéuticos, entre ellos “*Productos ..., agroquímicos, en particular para la destrucción de animales y plantas*”, de ahí que por haber asociación entre productos y girar el signo solicitado sobre los mismos elementos de las marcas inscritas, se determina un riesgo de confusión que impide la inscripción del signo solicitado.



Al ser marcas farmacéuticas se adquiere más rigidez en su análisis, pues se trata de casos donde está en juego la salud humana, el interés del legislador de evitar confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también el interés de los consumidores cuya salud pudiera verse afectada por el error de la confusión.

Esta similitud de productos protegidos por ser de la misma naturaleza, unida a la similitud a nivel gráfico y fonético, así como a la composición de la marca deseada, implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto, las marcas y los productos. Por ende, esta situación afecta de forma directa al titular de la marca inscrita **CORBIS** y el Registro está en la obligación de tutelar sus derechos.

Conforme a los agravios del recurrente, este Tribunal no comparte el hecho de que se deba dar relevancia jurídica a que el producto o la persona jurídica solicitante estén inscrita o no en el Ministerio de Salud, tal situación no es condicionante o requisito para la inscripción de un signo marcario conforme a la Ley de Marcas y Signos Distintivos vigente.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, contra la resolución de las doce horas cuarenta y ocho minutos quince segundos del veintisiete de marzo del 2015, confirmando la resolución en todos sus extremos, pues se determina que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral dado que corresponde a un signo inadmisibles de conformidad con el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el Licenciado ***Víctor Vargas Valenzuela***, Apoderado Especial de ***BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas cuarenta y ocho minutos quince segundos del veintisiete de marzo del 2015, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica ***CURVIX*** en Clase 05 Internacional, presentado por el recurrente. 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

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55