



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0106-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca “BIRM (Diseño)”

Ecuabirm Cía. Ltda, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

[Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO N° 008-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas treinta minutos del catorce de enero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Vicente Lines Fournier, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Santa Ana, con cédula de identidad número uno- ochocientos treinta- novecientos treinta y siete, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad denominada “**ECUABIRM CIA., LDA**”, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador, domiciliada en Avenida Eloy Alfaro y Alemania, Instituto de Radiología, piso uno, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas y quince minutos del catorce de julio de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO: Que la empresa “**Ecuabirm Cia. Ltda**” presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de noviembre de dos mil cuatro, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**Birm**” (**diseño**), **en Clase 5 de la Nomenclatura Internacional**, para proteger y distinguir medicamentos de origen natural, especialmente aquellos dirigidos al mejoramiento del sistema inmunológico.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las



trece horas y quince minutos del catorce de julio de dos mil seis, dispuso, rechazar la solicitud presentada por encontrarse inscrita la marca **Birm (diseño)**.

TERCERO: Que contra la citada resolución se interpone *Recurso de Apelación*, aduciendo el apelante que la marca solicitada, es famosa y notoria a nivel mundial por estar inscrita en varios países del orbe, además que los diseños de una y otra marca son diferentes, siendo que cualquier consumidor promedio fácilmente podrá diferenciar las marcas, solicitando la revocatoria de la resolución apelada.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: *En cuanto a los hechos probados.* Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la marca “**BIRM**” **diseño**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número 149697, propiedad de Jesús Marcelo Montero Contantante, en clase 5 Internacional, para proteger productos médicos (folio 65).

SEGUNDO: *En cuanto a los hechos no probados.* No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: *En cuanto al fondo.* Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que,



siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

Sobre los signos marcarios idénticos o similares. De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4



de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con 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*** y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

En el caso de análisis el representante de la sociedad recurrente aduce como se indicó, dos agravios principales. El primero, la notoriedad de la marca, para lo cual enumera en sus escritos tanto de apelación como de contestación a la audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, una serie de países en donde dicho signo está registrado, sin comprobar fehacientemente ese hecho, tal como se dispone en el artículo 317 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria conforme lo dispone el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública y 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Ese numeral es claro al expresar que *“La carga de la prueba incumbe: 1) A quien formule una pretensión, respecto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho. (...)”*. Si el operador jurídico no tiene medios probatorios que comprueben lo alegado, se hace muy difícil y casi imposible resolver lo pretendido por la parte.

Además los artículos 44 y 45 de la citada Ley de Marcas, disponen: el primero ***la protección de las marcas notoriamente conocidas***, indicando en su último párrafo que *“para los efectos de*



demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios". El siguiente artículo, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la notoriedad, citando: *la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.*

Esos criterios o cualquier otro medio probatorio que sea idóneo tal como lo establece el numeral *ibidem*, es lo que tiene que presentar la parte interesada para lograr que el signo que pretende inscribir sea considerado notorio y obtener el derecho de exclusión que conlleva ese tipo de signo frente a cualquier otro que se le oponga, incluso a uno inscrito. El simple dicho no comprueba un hecho.

La notoriedad o fama mundial aducidas por la empresa recurrente, no pueden ser aceptadas por este órgano de alzada, porque de conformidad con los artículos citados, además del 2 de esa misma Ley y 31 del Reglamento a la Ley de Marcas, cuando se sostenga la notoriedad se debe proveer de los elemento de prueba que puedan ser examinados.



Sobre el particular, en el voto **N° 136-2006**, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “*Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que es válido transcribir en esta oportunidad: “...*la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los*

productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...”
(Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

En virtud de lo expuesto, a nada conduciría extenderse en el análisis de la presunta notoriedad de la marca inscrita, si en definitiva el expediente tenido a la vista carece de elementos probatorios sobre ese aspecto en concreto.

El segundo agravio que indica el apelante es en cuanto a la diferenciación de los diseños. Según sus manifestaciones la parte gráfica de los signos es diferente, lo que hace que el consumidor los distinga sin confusión alguna con la marca inscrita.

Ambos signos se visualizan de la siguiente manera:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
	

Cotejadas las marcas se observa la identidad existente entre la parte denominativa ya que ambas contienen la palabra Birm. Si bien lo gráfico es visualmente diferente, ya que en la pretendida son líneas de puntos mientras que la inscrita es mucho más elaborado el diseño, ideológicamente son similares y veamos porqué. Los productos que pretende proteger la marca solicitada son medicamentos de origen natural. La parte gráfica del signo inscrito refleja aspectos naturales como son las raíces de un árbol que continúan hacia la parte superior a semejanza de un tronco



que abre sus ramas simulando una manos que sostienen el producto dentro del cual se visualizan debajo de la palabra **Birm** ramas de árboles. Asimismo, a los lados de lo descrito se advierte una parte verde a semejanza de follaje de un árbol; todo esto da a entender a un consumidor medio que dentro de ese producto está inmerso lo natural. Esa similitud ideológica entre ambos signos podría confundir al público, en el sentido de pensar que el producto que protege esa marca inscrita es un producto médico natural, mismo que trata de proteger la marca solicitada, lo que constituye una causal suficiente para rechazar la solicitud presentada.

Es así como, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo "**BIRM**"(**DISEÑO**) que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

En el caso de autos, al tratarse de producto similares dentro de la misma clase internancional y ser precisamente dirigidos para la salud de las personas, lo que significa que se debe ser muy restrictivo en cuanto a la registración de signos por la connotación de los mismos, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, **tengan un origen común**.

Además, el hecho de la identidad de la parte denominativa "**Birm**", aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes del producto que se identifica con la marca ya registrada y los de aquél cuya marca se solicita registrar, lo que aunado a la similitud ideológica expuesta



relacionando los productos, resulta que el signo solicitado se encuentra dentro del supuesto que establece el artículo 8° inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

Precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de 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 (artículo 25 Ley de Marcas).

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal coincide con el A-quo en denegar la solicitud de registro solicitada por el representante de la empresa **Ecuabirm Cía. Ltda.**, en clase 5 de la nomenclatura Internacional.

Lo que debe resolverse. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es rechazar el recurso de apelación presentado por el señor Vicente Lines Fournier en su condición de Apoderado Especial de la sociedad denominada “**Ecuabirm Cía Ltda**”, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas y quince minutos del día catorce de julio de dos mil seis, la que en este acto se confirma.

CUARTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se rechaza el Recurso de Apelación formulado por el señor Vicente Lines Fournier en su condición de Apoderado Especial de la sociedad denominada “**Ecuabirm Cía Ltda**”, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas y quince minutos del día catorce de julio de dos mil seis, la que en este acto se confirma. 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.—**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.