
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0629-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:

ABIOGEN
PHARMA

ABIOGEN PHARMA S.p.A., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-7240)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0360-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del tres de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 103350794, en su condición de apoderado especial de la empresa **ABIOGEN PHARMA S.p.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, con domicilio en Vía Meuci, 36, 56121, Ospedaletto, Pisa (PI), Italia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:38:29 horas del 11 de noviembre de 2019.

Redacta el juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de agosto de 2019 la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apodera especial de la empresa **ABIOGEN PHARMA**

S.p.A., solicitó la inscripción del signo , como marca de fábrica y comercio, para proteger “preparaciones farmacéuticas y veterinarias basadas en vitamina D, preparaciones y veterinarias basadas en vitamina D3”, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

En virtud de la solicitud de inscripción presentada, el Registro de la Propiedad Industrial al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y otros Signos, determinó que en la publicidad registral se encuentran inscritas las marcas de fábrica “**BIOGEN**”, registro

98473, clase 5 de la nomenclatura internacional, y , registro 251580, en clase 5 y 42 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **BIOGEN MA INC.**, e indica que en los signos el elemento denominativo predominante es muy similar **BIOGEN-ABIOGEN**. Además, indica que los productos son de una misma naturaleza, productos farmacéuticos, razón por la cual el consumidor podría pensar que se trata de la misma empresa, lo que genera riesgo de confusión y asociación empresarial.

Consecuencia de lo anterior, la Autoridad Registral, mediante resolución final dictada a las 09:38:29 horas del 11 de noviembre de 2019, denegó la inscripción de la solicitud presentada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del cotejo con las marcas registradas por cuanto gráfica y fonéticamente es casi idéntica, y protege productos de una misma naturaleza y van destinados al mismo consumidor. Situación, que podría llevar a confusión a los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, lo que afecta el derecho de elección y socava el derecho de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios

distintivos. Se concluye que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro, el abogado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **ABIOGEN PHARMA S.p.A.**, apeló la resolución referida sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, el abogado Vargas Valenzuela, en representación de la empresa mencionada, argumenta dentro de sus agravios que no concuerdan con el razonamiento esgrimido por la Oficina de Marcas, ya que las marcas “ABIOGEN PHARMA” y “BIOGEN”, existen diferencias que pueden hacerlas coexistir en el mercado de manera pacífica. Las mismas, aunque se encuentran en clase 5, no protegen los mismos productos, los que pretende proteger su representada se trata de preparaciones a partir de la vitamina D, y la vitamina D3, en tanto los productos de las marcas registradas son de distinta naturaleza, al ser las listas de productos diferentes no inducirán al consumidor a error o confusión, para lo cual hace referencia al artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Aduce, que hay que tomar en cuenta que la marca que se desea inscribir en su conjunto se denomina “ABIOGEN PHARMA”, en tanto que las marcas inscritas constan del término BIOGEN únicamente, y una de ellas, tiene un círculo al inicio de la marca que claramente denota diferencias que comprueban que no se generará riesgo de confusión en el público consumidor. La Oficina de marcas hace el cotejo tomando en cuenta únicamente “ABIOGEN” cuando lo correcto es “ABIOGEN PHARMA”, por lo que no es cierto que ésta este compuesta de 7 letras como lo indica en su resolución, está compuesto de 13 letras. “ABIOGEN PHARMA”, es muy distintivo respecto de “BIOGEN”, en razón, de sus listas de productos no es posible imaginar que los consumidores sean inducidos a error. Por lo que el Registro aplicó incorrectamente la Ley de Marcas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los signos:

1.- Marca de fábrica y comercio “**BIOGEN**” propiedad de la empresa **BIOGEN MA INC.**, registro 98473, inscrito desde el 9 de enero de 1997, y vigente hasta el 6 de enero de 2027, distingue en clase 5 de la nomenclatura internacional, “preparaciones farmacéuticas para usarse en el diagnóstico, tratamiento y prevención de cáncer, de infecciones virales, de desórdenes, neurológicos, de desórdenes cardiovasculares, de desórdenes inflamatorios, de desórdenes inmunológicos, de desórdenes respiratorios y desórdenes hepáticos”. (folios 4 a 5 del expediente principal).

2.- Marca de fábrica  , propiedad de la empresa **BIOGEN MA INC.**, registro 251580, inscrito el 15 de abril de 2016, vigente hasta el 15 de abril de 2026, distingue en clase 5 de la nomenclatura internacional, “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes neurológicos y hemofilia”, y en clase 42 de la nomenclatura internacional distingue “desarrollo de preparaciones farmacéuticas y medicinas”. (folios 7 y 8 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 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 primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara y establece que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b), que disponen:

“a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la

denominación de origen anterior. ...”.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, 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

Siguiendo los argumentos antes expuestos, y examinando los signos en pugna, tenemos que los signos inscritos, “ **BIOGEN**”, registro **98473**, está formado por una sola palabra, y la

marca  , registro **251580**, se compone del término **BIOGEN** y un diseño en

forma de círculo ubicado al lado izquierdo, siendo, que el elemento donde se concentra la distintividad de los signos inscritos es la palabra “**BIOGEN**”, la marca mixta solicitada

ABIOGEN
— PHARMA —

está constituida por el vocablo “**ABIOGEN**”, donde las letras “**AB**” y “**EN**” están escritas sobre dos líneas horizontales, y en medio de esas dos líneas horizontales se encuentra la palabra **PHARMA**, el término “**ABIOGEN**”, es el elemento preponderante del conjunto marcario. Por ende, basándonos en la visión de conjunto la aptitud distintiva de los signos registrados se concentra en la palabra “**BIOGEN**”, que está contenida íntegramente en el signo solicitado, la letra “**A**” y el diseño de las líneas no le agregan la suficiente distintividad, así como tampoco lo hace la expresión “**PHARMA**”, ya que viendo el listado de los productos que se propone en la solicitud (folio 1 del expediente principal), resulta ser una palabra genérica y por tanto no puede entenderse que aporten aptitud distintiva al signo que la contiene.

Así las cosas, adoptando la posición de un consumidor, y basándonos en la concentración del elemento distintivo-preponderante de los signos “**ABIOGEN**” (solicitada), y “**BIOGEN**” (inscritas), desde el punto de vista gráfico los signos son sumamente parecidos, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

Al respecto, merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado “**ABIOGEN**”, y “**BIOGEN**”, siendo estos los elementos de mayor percepción en los conjuntos marcarios cotejados y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente como la parte preponderante del signo y en este caso también el factor tópico de cada uno de ellos.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, tenemos que de la concentración del elemento distintivo de los conjuntos marcarios “**ABIOPEN**”, y “**BIOGEN**”, estos resultan términos de fantasía.

De acuerdo, a lo anterior, concluimos que de conformidad con el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, las semejanzas gráfica y fonética entre éstos tienen más peso que las diferencias.

Ahora bien, recordemos 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 ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

De manera que, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que el signo


solicitado **ABIOPEN PHARMA**, pretende proteger en clase 5 de la nomenclatura internacional, “preparaciones farmacéuticas y veterinarias basadas en vitamina D, preparaciones y veterinarias basadas en vitamina D3”, y los signos inscritos, “**BIOGEN**”, registro **98473**, distingue en clase 5 de la nomenclatura internacional, “preparaciones farmacéuticas para usarse en el diagnóstico, tratamiento y prevención de cáncer, de infecciones virales, de desórdenes, neurológicos, de desórdenes cardiovasculares, de desórdenes inflamatorios, de desórdenes inmunológicos, de desórdenes respiratorios y desórdenes hepáticos”, y


Biogen, registro **251580**, protege en clase 5 de la nomenclatura internacional,

“preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes neurológicos y hemofilia”, y en clase 42 de la nomenclatura internacional distingue “desarrollo de preparaciones farmacéuticas y medicinas”, es decir, **productos y servicios** de una misma naturaleza, sea, “productos farmacéuticos”, los cuales pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, puestos de venta, y al mismo tipo de consumidor, al punto que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto. De ahí que, estima este Tribunal, que el consumidor al estar frente a signos similares desde el ámbito visual y auditivo, se ve expuesto a un alto grado de confusión con respecto a los signos marcarios inscritos, ya que, éste podría

pensar que , es una variación de las marcas ya inscritas, y por ende, puede asociar que los signos bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial debido a la semejanza existente entre los signos en disputa, aunado a que los productos y servicios son de una misma naturaleza.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto en clase 5 internacional, presentado por la empresa **ABIOGEN PHARMA S.p.A.**, generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos, dada la identidad contenida en el signo solicitado y tener los productos que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, la misma naturaleza, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c) y e) de su Reglamento. Siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado y confirmar la resolución final venida en alzada.

Respecto, al agravio que plantea la representación de la empresa apelante, que sobre las marcas BIOGEN PHARMA y ABIOGEN, existen diferencias que las pueden hacer coexistir en el mercado, no lleva razón, pues de la visión de conjunto puede observarse que la palabra

BIOGEN, se constituye en el elemento preponderante y de mayor percepción, el cual resulta semejante al distintivo inscrito ABIOTEN y BIOGEN, ya que el término PHARMA, escrita en medio de dos líneas no le agrega la distintividad necesaria. Se reitera, al existir gran similitud en el ámbito visual y auditivo entre los signos inscritos y el solicitado, el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión. Además, los productos que se pretenden proteger como los productos y servicios que amparan los signos inscritos son de una misma naturaleza, a saber, para el tratamiento de enfermedades, por ende, se expenden en los mismos canales de distribución y puestos de venta, de ahí que el consumidor puede asociar el origen empresarial de los productos o servicios a comercializar.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo, a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **ABIOTEN PHARMA S.p.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:38:29 horas del 11 de noviembre de 2019, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentada por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **ABIOTEN PHARMA S.p.A.** 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 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del

31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Adolfo Durán Abarca

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/ADA/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33