



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0073- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “BIOVAIL”

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-3481)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1153-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Luis Estaban Hernández Brenes, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro ciento cincuenta y cinco ochocientos tres, apoderado especial de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y un minutos once segundos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de abril de dos mil diez por la Licenciada Annabella Rohmoser Zúñiga, apoderada especial de la sociedad **BIOVAIL CORPORATION**, solicita la inscripción de la marca de



fábrica y comercio:

en clase 05, para proteger y distinguir “Productos farmacéuticos; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades, padecimientos, desórdenes o condiciones de sistema



nervioso central; preparaciones y sustancias farmacéuticas, actuando sobre el sistema nervioso central; preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de la depresión, desórdenes depresivos y/o enfermedades mentales; antidepresivos; preparaciones farmacéuticas y sustancias para la prevención, tratamiento y alivio del mal de Parkinson; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio del mal de Parkinson, preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio del mal de Huntington; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio de esclerosis amiotrófica lateral; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio de Alzheimer; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio de epilepsia; preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de ansiedad; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio de dolor; preparaciones para cese de fumado; preparaciones biológicas, preparaciones de diagnóstico composiciones y agentes para uso en la manufactura de productos medicinales para uso humano y veterinario; sistemas de suministro y liberación de drogas medicinales; fármacos de liberación controlada; fármacos de liberación extendida; fármacos de disolución rápida.”

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Luis Estaban Hernández Brenes, apoderado especial de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas cincuenta y un minutos once segundos del veintiocho de noviembre de dos mil once, resolvió “...*Se declara sin lugar las oposición interpuesta por el apoderado de **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.** contra la solicitud de inscripción del nombre comercial **BIOVAIL (DISEÑO) el cual se acoge**”.*

TERCERO. Que el Licenciado Luis Estaban Hernández Brenes, apoderado especial de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y un minutos once segundos del veintiocho de noviembre de dos mil once.



CUARTO. 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, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el elenco de hechos probados tenidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por el apoderado de la compañía **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A,** al considerar que *“(...) Desde el punto de vista gráfico, la figura de un medio arco sobre la denominación VAIL escrita con una grafía distinta y acompañada del término no reivindicado (BIO) en la marca solicitada, difiere sustancialmente de la figura de una hoja más el término LAND, acompañada del término no reivindicado (BIO) de las marcas oponentes, por lo que visualmente el público no tendría posibilidad de confundirse con los signos. Fonéticamente la pronunciación de la marca solicitada es totalmente distinta a la pronunciación de los signos registrados, por lo que no se observa similitud en este aspecto, permitiendo que los signos enfrentados sean claramente diferenciables.(...) Del análisis*



anterior no se prevé la posibilidad de que existiendo ambos registros, se pueda causar confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial del giro comercial o servicios prestados, ya que los signos difieren sustancialmente desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico..”

Por su parte el apelante de la compañía **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, indica que el Registro desaplica las disposiciones del artículo 44 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es la norma que en la legislación nacional da las pautas para la protección de las marcas notoriamente conocidas, agrega que la palabra BIOVAIL contiene todos los elementos que se indican en el Voto #407-2009 del Tribunal Registral Administrativo, ya que inicia con la partícula BIO y es una marca para ser aplicada a productos idénticos a los protegidos por las marcas registradas, agrega que la partícula BIO no puede catalogarse como un radical común sino como distintivo de una familia de marcas de productos propiedad de la empresa BioLand.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado de la compañía **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los



intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen

SIGNO SOLICITADO



para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades, padecimientos, desórdenes o condiciones de sistema nervioso central; preparaciones y sustancias farmacéuticas, actuando sobre el sistema nervioso central; preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de la depresión, desórdenes depresivos y/o enfermedades mentales; antidepresivos; preparaciones farmacéuticas y sustancias para la prevención, tratamiento y alivio del mal de Parkinson; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio del mal de Parkinson, preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio del mal de Huntington; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio de esclerosis amiotrófica lateral; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio de Alzheimer; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio de epilepsia; preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de ansiedad; preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención, tratamiento y alivio de dolor; preparaciones para cese de fumado; preparaciones biológicas,



preparaciones de diagnóstico composiciones y agentes para uso en la manufactura de productos medicinales para uso humano y veterinario; sistemas de suministro y liberación de drogas medicinales; fármacos de liberación controlada; fármacos de liberación extendida; fármacos de disolución rápida.”

SIGNOS INSCRITOS Oponentes

CLASE 5



Registro 197863

Para proteger y distinguir: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”

“BIO-LAND”

Registro 103494

Para proteger y distinguir: Medicamentos



Registro 132988



Para proteger: "Productos de higiene íntima, desinfectantes para la higiene bucal y antisépticos"



Registro 197863

Para proteger: "Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".

Siendo de tipo Mixto el signo solicitado y las marcas inscritas, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente, en este escenario no se observan elementos que hagan posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda diferenciar los titulares de ambos signos distintivos, situación que le da distintividad a la marca solicitada. Desde el punto de vista gráfico, la figura de un medio arco sobre la denominación VAIL escrita con una grafía distinta y acompañada del término no reivindicado (BIO) en la marca solicitada, difiere sustancialmente de la figura de una hoja más el término LAND, acompañada del término no reivindicado (BIO) de las marcas oponentes, por lo que visualmente el público no tendría posibilidad de confundirse con los signos.

En este caso considera este Tribunal que lleva razón el Registro al indicar que no existe similitud entre el signo solicitado "**BIOVAIL**" DISEÑO y los inscritos. Además debemos agregar que en cuanto a la notoriedad otorgada al signo "**BIOLAND**" la misma no se debe por la palabra **BIO**, sino que se le da por el signo en su conjunto y que además tiene un detalle muy importante como es la hoja verde del signo. En este caso al ser signos completamente



diferentes, no contraría el hecho de que estén en la misma clase ya que no considera este Tribunal que se pudiere dar algún tipo de confusión por el origen empresarial de cada signo.

Con relación a los agravios del apelante, tal y como lo indicó el Registro y reitera esta autoridad, no hay razón para alegar que el cotejo realizado es equívoco e insuficiente y tampoco es de recibo el alegato en cuanto a que no se consideró la notoriedad de “**BIOLAND**”, por cuanto como ya se demostró no es la partícula “**BIO**” la que goza de la notoriedad, sino que es la marca en su conjunto incluido el elemento gráfico. El elemento “**BIO**” no constituye el elemento predominante por cuanto ya se ha indicado que es un prefijo que por sí solo no es protegible; además la condición mixta de cada signo les otorga la suficiente distintividad como para pretender atribuirle según lo indica el apelante, que se da con la inscripción de la marca **BIOVAIL** un riesgo de asociación.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque el público consumidor va a distinguir los productos.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Estaban Hernández Brenes apoderado especial de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y un minutos once segundos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo



Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y de doctrina y que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Estaban Hernández Brenes apoderado especial de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y un minutos once segundos del veintiocho de noviembre de dos mil once, la cual se confirma, acogiendo la inscripción de la marca **BIOVAIL (DISEÑO)**. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.