



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1260-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “BIOPLEXIN” (05)

LABORATORIOS ARSAL S.A.DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2386-09-)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 288-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-544-035, apoderado generalísimo de la empresa **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de la República de El Salvador, con domicilio en ese país, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos y treinta y siete segundos del diez de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de marzo del 2009, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOPLEXIN**”, en **Clase 5** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos



humanos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:32 del 25 de Marzo del 2009 previno al solicitante que existía inscrita la marca “**BIOPLEX**”, con número de registro 61130, inscrita el 23/08/1982 y vence el 23/08/2012, cuyo titular es **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACEUTICA L.C. S.A.** en clase 05 Internacional para proteger “Un preparado vitamínico”. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°7978.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas con cincuenta minutos y treinta y siete segundos del diez de junio del dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO: SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

CUARTO. Que en fecha 24 de junio del 2009, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera** en representación de la empresa **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada , y por escrito presentado ante este Tribunal el 2 de noviembre del 2009 expresó agravios.

QUINTO. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por hechos probados relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

- 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BIOPLEX**”, con número de registro 61130, vigente desde el 23 de agosto de 1982 y hasta el 23 de agosto de 2012, cuyo titular es **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACEUTICA L.C. S.A.** en clase 05 Internacional para proteger: Un preparado vitamínico. (Ver folios 41 y 42).
- 2.- Carta de consentimiento suscrita por la empresa **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACEUTICA L.C. S.A.**, a favor de **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.** (Ver folio 29 y 30)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto de su análisis y cotejo con la marca inscrita ambas protegen productos similares en la misma clase internacional, existiendo similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, que puede causar confusión a los consumidores, trasgrediendo el artículo 8 inc. a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el alegato sostenido por el representante de la empresa recurrente va dirigido a señalar que la empresa **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACEUTICA L.C. S.A.**, propietaria del registro de la marca “**BIOPLEX**”, y su representada tienen un acuerdo de coexistencia para estas dos marcas de comercio, tal y como comprueba con la carta de consentimiento aportada, en la cual expresamente la empresa propietaria de la marca inscrita



manifiesta no tener oposición alguna al registro de la marca “**BIOPLEXIN**”, solicitada por su representada.

CUARTO. OBJETO DE LA LITIS. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Al realizar el cotejo a nivel ***gráfico*** observamos que el signo propuesto, denominativamente es muy similar al inscrito, con la única diferencia de las letras “IN” al final de la marca inscrita, ambos tienen la misma parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, es ***“BIOPLEX”***, así también en cuanto al cotejo ***fonético*** la pronunciación de ambas es muy parecido en virtud de lo cual comparte este Tribunal que no se observa diferencias suficientes que aporte la necesaria distintividad para ser capaz de identificar determinados productos en el mercado, y desde un punto de vista ***ideológico***, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Asimismo conforme lo disponen los artículos 24 y 41 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias, bajo la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, además para que exista posibilidad de



confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos, y siendo que la palabra preponderante o factor tópico de ambas es muy similar, además de que los productos que se van a proteger, distinguir y comercializar a través de sus establecimientos comerciales son de la misma clase, existe suficiente posibilidad de confusión y asociación en el que podría caer el consumidor. Por lo cual a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico y fonético existe mucha similitud y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir entre unos y otros.

En cuanto a la Carta de Consentimiento, el alegato dado por la parte recurrente ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada “**BIOPLEXIN**” y que mediante documentos aportados reconoce que ambas marcas van a coexistir en el mercado y solicita al Registro se revoque la resolución impugnada, y se ordene continuar con los trámites para el registro de la citada marca. Ahora bien, *¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor?* En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios. En el caso concreto, el consumidor comprará un producto, sea para la marca solicitada “*productos farmacéuticos humanos*” y para la marca inscrita “*preparado vitamínico*”, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la



Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos para el consumo humano, hallan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento, que consta en autos no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.*

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sea el documento que consta en autos, que ni siquiera está regulado normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas



empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada antes dados, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de la Licencia de uso de marca, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor, no pudiendo en todo caso la empresa titular convenir sobre aspectos que puedan causar confusión al consumidor.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”,* y siendo, que los servicios que protegen las marcas contrapuestas son idénticas, debe necesariamente rechazarse la solicitud propuesta.



QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos y treinta y siete segundos del diez de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos y treinta y siete segundos del diez de junio del dos mil nueve, 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33