



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2013-0746-TRA-PI-

Oposición a solicitud de Inscripción de la Marca de fábrica “BIOL”

INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2012-11252)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 488-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del diecinueve de junio de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Guzmán Calzada, quien es mayor, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno setecientos veintinueve cuatrocientos treinta y dos, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y tres minutos cinco segundos del seis de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil doce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Jorge Guzmán Calzada de calidades indicadas solicita la inscripción del signo “**BIOL**” para proteger y distinguir, en clase 5 internacional: *“Productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales”*

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de marzo de dos mil trece, el Licenciado Víctor



Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad 1-335-794 en su condición de apoderado especial de **MERCK KGAA** y el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, titular de la cédula de identidad 4-155-803, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de marzo de dos mil trece, interpusieron formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y tres minutos cinco segundos del seis de agosto de dos mil trece, dispuso **i. Se declaran con lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de las empresas **MERCK KGAA** e **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOL**” en clase 05 internacional, presentado por **JORGE GUZMAN CALZADA**, apoderado de **INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C, la cual se deniega. ii** Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca BIOL de la empresa solicitante...”**

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, la invalidez o la nulidad 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 Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como tales los tenidos por el Registro en la resolución recurrida.



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 RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta del signo solicitado “**BIOL**” con los signos inscritos de la parte opositora de la sociedad **MERCK KGAA “BION“ (Diseño) (registro 207052)** y los signos de **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A, BIO-LAND (Registro 103494), BIO-LAND DISEÑO” (registro 197863)** y “**BIOLAND” DISEÑO (registro 132988)** determinó declarar con lugar las oposiciones planteadas fundamentando en lo siguiente: *“(…) En cuanto a la oposición de **MERCK KGAA** enfrentadas las marcas **BION** de la oponente y **BIOL** solicitada, se nota a simple vista que la diferencia entre ellas es de la letra final que en el caso de la solicitada es **L** y de la inscrita **N**. Esta diferencia no resulta suficiente (...) Fonéticamente resulta igualmente alta la probabilidad de confusión entre las marcas **BIOL** y **BION** ya que el sonido que se producirá al momento de la pronunciación será casi idéntico (...) En cuanto a la oposición de **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A** (...) Desde el punto de vista gráfico, la palabra **BIOL**, en relación con la marca **BIOLAND**, difieren solamente en las tres últimas letras de la palabra **BIOLAND**, a saber, **AND** esta diferencia no resulta suficiente como para que el consumidor promedio pueda determinar con exactitud que se trata de marcas diferentes, o al menos puede creer que se trata de marcas relacionadas empresarialmente entre ellas, sobre todo porque la marca solicitada no contiene ningún otro elemento figurativo que la acompañe y le otorgue la distintividad necesaria como para poder diferenciarse de la marca **BIOLAND**...”*

Por su parte, el apelante basó sus agravios en que la marca **BIOL** es suficientemente distintiva para diferenciar los productos que protege y su origen empresarial, indicando que la palabra **BIOL** hace referencia a la casa fabricante de los productos farmacéuticos que protege sea el Instituto Biológico Argentino S.A.I.C conocido mundialmente como **LABORATORIOS BIOL** y creado desde 1908, agrega que es una marca notoria y que en



cuanto al cotejo fonético que las marcas BIOL y BION se pronuncian de forma totalmente diferente y diferenciable, que en cuanto al cotejo entre las marcas BIOL y BIOLAND, la marca solicitada es una marca denominativa simple, mientras que las marcas “BIOLAND” y “BIO LAND” (diseño) son marcas denominativas complejas o bien mixtas al estar compuestas por dos palabras y un diseño y que desde el punto de vista gráfico los signos enfrentados son totalmente diferenciables no existiendo riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta 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 ese signo, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, 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 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 registral al signo solicitado.

Ante ello, y para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.



En este sentido, cuando existen signos inscritos el operador del Derecho a la hora de realizar el cotejo marcario conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento, debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los adquirentes del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión que despierten ambos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que éste consumidor tendrá de ellos en el futuro); y considerar 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.

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. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial a los signos inscritos se observa que los signos **BIO-LAND (Registro 103494)**, **BIOLAND DISEÑO (registro 197863)** y **“BIO-LAND” DISEÑO (registro 132988)** todos propiedad de Inversiones el Galeón Dorado S.A, y el signo **BION (registro 207052)** propiedad de la empresa **Merck KGaA** todos en clase 05 de la clasificación internacional de Niza, en contra posición con la marca de fábrica y comercio solicitada **BIOL** en clase 05, por el **INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C**, tal como fueron cotejadas, se desprende que existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditiva e ideológica respecto de ellas, en atención a las siguientes razones.

Con respecto a la **confusión visual, auditiva e ideológica**, obsérvese en este sentido que a **nivel visual** los signos en pugna comparten diversos elementos en particular, enfrentadas las marcas **BION** de la oponente **Merck KGaA** y **BIOL** solicitada, se nota que la diferencia entre ellas es la letra final, lo que no resulta suficiente para que tenga aptitud distintiva tal y como lo apunta el Registro por lo que puede eventualmente causar confusión en el consumidor. Desde el punto de vista fonético igualmente se presenta el riesgo de confusión, ya que el



sonido que producirá al momento de la pronunciación es casi idéntico, lo cual no permite diferenciación, por lo que realizado el análisis anterior se puede afirmar que las marcas BIOL y BION no pueden coexistir en el mercado, dadas las similitudes indicadas además de que se trata de marcas que pretenden proteger productos similares de la clase 5 internacional.

Respecto a la oposición planteada por el apoderado de Inversiones El Galeón Dorado S.A, debe señalarse que esta es igualmente admisible, pues desde el punto de vista gráfico, el signo BIOL en relación con la marca **BIOLAND** se encuentra contenido en este, siendo que la desinencia AND no constituye un elemento suficiente para caracterizarlo en los términos que lo establece la Ley de Marcas. Por ende se debe proteger la inscrita para evitar cualquier riesgo de confusión que se pueda presentar en el consumidor en cuanto a su origen empresarial o productos. Es oportuno señalar además que el distintivo solicitado no contiene ningún otro elemento figurativo que le permita diferenciarse e la marca **BIOLAND**, máxime que los productos a proteger se encuentran dentro de la misma nomenclatura internacional.

QUINTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA SOLICITANTE. En el presente asunto, la parte solicitante alegó la notoriedad de su marca, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca **BIOL** ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley.

Al respecto es importante señalar que en cuanto a los agravios relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que el recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) *La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*



- b) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”*

Es conveniente indicar, que los criterios apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los criterios ya citados contenidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

El apoderado del **INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C**, alega notoriedad de la marca BIOL por lo que aporta como prueba copias certificadas de la información contenida en



la dirección electrónica <http://www.biol.com.ar> con la información del Instituto Biológico Argentino S.A.I.C consistente en copias certificadas de los listados de los productos BIOL, así como copias certificadas de las marcas BIOL, O-BIOL y BIASCOR en Paraguay, Uruguay, Perú y Argentina las cuales no resultan prueba fehaciente para acreditar la **notoriedad alegada**, obsérvese que el hecho de que una marca haya sido registrada en varios países alrededor del mundo, no comprueba su notoriedad, en ese mismo sentido la información sobre la empresa, su historia, así como las páginas subidas a la internet o publicadas en folletos no logra demostrar el grado de conocimiento que la marca tiene entre el público consumidor, ni el ámbito de difusión que se haya realizado de su publicidad, ni la antigüedad y uso de la marca **BIOL**.

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto.

Así las cosas, todos estos elementos no conllevan a identificar a la marca **BIOL** como una marca notoria y por esa razón, este Tribunal rechaza los agravios expuestos por el apelante en ese sentido resolviendo confirmar la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y tres minutos cinco segundos del seis de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, al determinar que la misma es inadmisibles por derechos de terceros que establece el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



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, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Guzmán Calzada, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y tres minutos cinco segundos del seis de agosto de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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 Daniel Suarez 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.