



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0871-TRA-PI

**Solicitud de inscripción como señal de propaganda de la frase BIOGENTEC
TECNOLOGÍA PARA LA VIDA**

Neolpharma S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2534-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0696-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del catorce de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico C. Sáenz de Mendiola, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa-cuatrocientos treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Neolpharma S.A. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y tres minutos, treinta y nueve segundos del veinte de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil once, el Licenciado Sáenz de Mendiola, representando a la empresa Neolpharma S.A. de C.V., solicitó el registro como señal de propaganda de la frase **BIOGENTEC TECNOLOGÍA PARA LA VIDA**, para atraer la atención sobre los productos de la clase 5 que se distinguen con la marca **BIOGENTEC**, solicitada por medio del expediente 2010-0011092.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y tres minutos, treinta y nueve segundos del veinte de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro de la señal de propaganda solicitada.

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintidós de julio de dos mil once, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **BIOGEN**, registro N° 98473, vigente hasta el seis de enero de dos mil diecisiete, a nombre de Biogen Idec Ma Inc, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones farmacéuticas para usarse en el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer, de infecciones virales, de desórdenes neurológicos, de desórdenes cardiovasculares, de desórdenes inflamatorios, de desórdenes inmunológicos, de desórdenes respiratorios y de desórdenes hepáticos (folios 47 a 49).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda presentada por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, en virtud de la gran similitud con la marca inscrita bajo el registro N° 98473. Por su parte el apelante alega que la visión de conjunto hace que se aprecien suficientes diferencias entre los signos como para permitir la coexistencia registral.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su inciso c) indica que no puede registrarse como expresión de publicidad comercial aquellas que incluyan un signo distintivo ajeno sin que medie autorización para ello. Por ello es que la señal que se solicite ha de ser confrontada con, entre otros, los signos distintivos que ya se encuentren registrados y que le puedan ser oponibles. Por ello es que, en el proceso de calificación, se ha traído al expediente a la marca registrada indicada en el considerando primero sobre hechos probados, realizando respecto de ella el cotejo respectivo:

Marca registrada	Signo solicitado como señal de propaganda
BIOGEN	BIOGENTEC TECNOLOGÍA PARA LA VIDA
Productos	Productos
Clase 5: preparaciones farmacéuticas para usarse en el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer, de infecciones virales, de desórdenes neurológicos, de desórdenes cardiovasculares, de desórdenes inflamatorios, de desórdenes inmunológicos, de desórdenes	Clase 5: para promover y promocionar los productos farmacéuticos de la marca BIOGENTEC (diseño) para uso humano destinados a padecimientos de tipo oncológico y algológico



respiratorios y de desórdenes hepáticos	
---	--

Así, se puede comprobar cómo la marca inscrita se encuentra contenida, efectivamente, en la señal de propaganda solicitada, puesto que la palabra BIOGEN está refundida íntegramente en la palabra BIOGENTEC. Ahora, el alegato del apelante consiste en la idea de que los demás elementos que componen a la señal de propaganda son los que aportan la originalidad necesaria para considerar que el signo propuesto se diferencia de forma suficiente de la marca ya inscrita; sin embargo, considera este Tribunal que la frase TECNOLOGÍA PARA LA VIDA no tiene tal capacidad en la construcción del signo propuesto, ya que ésta tan solo viene a dar una idea sobre la finalidad que se busca con los medicamentos distinguidos con la marca BIOGENTEC, sea de apoyar la vida, y como ya se indicó, existe un alto grado de similitud entre BIOGEN y BIOGENTEC, por lo tanto, el consumidor podría pensar que BIOGENTEC TECNOLOGÍA PARA LA VIDA es tan solo una variación publicitaria de anunciar a la marca ya inscrita BIOGEN, ya que los productos son de la misma naturaleza y están dirigidos a la curación de los mismos tipos de padecimiento. Por lo tanto, al estar contenida la marca inscrita en la señal de propaganda solicitada, y al dirigirse ésta a llamar la atención sobre productos de la misma naturaleza de los ya distinguidos por la marca inscrita, la hace no registrable.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Federico C. Sáenz de Mendiola en representación de la empresa Neolpharma S.A. de C.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial



a las trece horas, treinta y tres minutos, treinta y nueve segundos del veinte de junio de dos mil once, la cual se confirma denegándose el registro de la señal de propaganda BIOGENTEC TECNOLOGÍA PARA LA VIDA. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.