



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0128-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO MIBIOGEN**

PSICOFARMA S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-5585

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0134-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aaron Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0980-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía Psicofarma S.A. de C.V., constituida y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Calzada de Tlalpan No. 4369, Colonia Toriello Guerra, C.P. 14050, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:23:33 horas del 18 de enero de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de Psicofarma S.A. de C.V., presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

MIBIOGEN

para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos específicamente una solución inyectable como inductor del sueño de acción breve que está indicado para sedación consciente antes y durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos, anestesia, premedicación antes de la inducción de la anestesia, componente sedante en anestesia combinada, y sedación de unidades de cuidados intensivos, según limitación realizada en el recurso de apelación.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados, y dentro del plazo conferido el abogado Harry Zürcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de la empresa Biogen MA INC., constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, se opuso alegando que su representada posee derechos previos que colisionan con el signo solicitado.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición presentada y denegó el registro de la marca solicitada.



Inconforme, la representación de la compañía solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios:

1- Con la modificación realizada al listado los signos pueden coexistir, ya que los productos son diferentes y diferenciables, además deben ser prescritos por un profesional de la salud.

2- Tanto a nivel gráfico como fonético las marcas son diferentes, por contener la solicitada la sílaba MI.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de Biogen MA INC., la marca de fábrica **BIOGEN**, registro 98473, vigente hasta el 6 de enero de 2027, para distinguir en 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 respiratorios y de desórdenes hepáticos (folios 55 a 57 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo y no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta 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 esa marca en relación con las marcas de productos o servicios similares.

El artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de terceros:

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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del 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.



[...]

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

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea, ya que lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas 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 hubiera entre ellos.

Para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo. Para realizar lo anterior, se presentan los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO

MIBIOGEN



Clase 5: productos farmacéuticos específicamente una solución inyectable como inductor del sueño de acción breve que está indicado para sedación consciente antes y durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos, anestesia, premedicación antes de la inducción de la anestesia, componente sedante en anestesia combinada, y sedación de unidades de cuidados intensivos.

MARCA REGISTRADA

BIOGEN

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 respiratorios y de desórdenes hepáticos.

Coincide este Tribunal con el oponente y con el Registro de la Propiedad Intelectual en el sentido de que los signos no pueden coexistir. Si bien el apelante plantea una limitación al listado propuesto, esto no elimina el hecho de que los signos bajo estudio están dedicados al campo de productos para la mejoría de la salud, o sea que son del sector farmacéutico, por lo que su cotejo debe ser más estricto. Por lo tanto, el agravio planteado en dicho sentido no puede ser acogido.

Así, contrario a lo alegado respecto a que la sílaba MI crea suficiente diferencia, más bien considera este Tribunal que la marca inscrita está



contenida en su totalidad en el signo solicitado, por lo cual son altamente similares en los niveles gráfico y fonético, y la sílaba MI no crea diferencia suficiente como para evitar que el consumidor pueda considerar que ambos signos provienen de un mismo origen empresarial, por ser los productos de índole farmacéutica.

Lo anterior impide la coexistencia registral solicitada por el apelante, debiendo mantenerse el rechazo decretado.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Aaron Montero Sequeira representando a Psicofarma S.A. de C.V., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:23:33 horas del 18 de enero de 2024, la que se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/CDFMS/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33