

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0667-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “BIOIGÉNESIS-BAGÓ”
(DISEÑO)**

BIOGEN IDEC MA INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1302-2008)

Marcas y otros signos

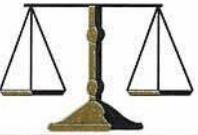
VOTO NO. 1136-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas, treinta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOGEN IDEC MA INC.**, sociedad domiciliada en 14 Cambridge Center, Cambridge, Ma 02142, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciséis minutos, cuarenta y seis segundos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de febrero de dos mil ocho, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa



BIOGÉNESIS BAGÓ, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, con domicilio en Panamericana Kilómetro 38 1/2 , Garín (1619), Provincia de Buenos Aires,

Argentina, solicitó el registro de la marca de servicios  , en clase 44 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

SEGUNDO. Que en fecha veintiuno de junio de dos mil ocho, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades indicadas al inicio, y en su concepto de apoderado especial de la empresa **BIOGEN IDEC MA INC.**, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución emitida a las diez horas, dieciséis minutos, cuarenta y seis segundos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió en lo que interesa, lo siguiente: “*...se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de BIOGEN IDEC MA INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “BIOGÉNEIS-BAGÓ (DISEÑO)”; en clase 44 internacional; presentada por MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESEANTI en representación de BIOGÉNESIS BAGÓ, S.A, la cual se acoge...*”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de abril de dos mil nueve, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **BIOGEN IDEC MA INC.**, apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen como tales los hechos enunciados por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, no obstante este Tribunal corrige el número de registro de las siguientes marcas inscritas; “**BIOGEN IDEC**”, en clase 35 internacional, registro número **150138**, “**BIOGEN IDEC**”, en clase 16 internacional, registro número **150139** y “**BIOGEN IDEC**”, en clase 05 internacional, registro número **150141** y se indica que el fundamento de las marcas inscritas “**BIOGEN IDEC**” en clases 36, 41, 42, 44 se encuentra a folios del 39 a 46, las marcas inscritas “**BIOGEN IDEC**” en clases internacionales 16, 35 y 5, a folios 56 a 61 y la marca inscrita “**BIOGEN**”, en clase 5 internacional, a folios 62 a 64.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA El Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **BIOGEN IDEC MA INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BIOGÉNESIS-BAGÓ** (DISEÑO)”, la cual se acoge, al considerar que el signo solicitado posee suficientes elementos diferenciadores, tanto gráfica, fonética como ideológicamente, no observándose posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en los consumidores.

Por su parte, la apelante no expresa agravios que demuestren a este Tribunal en qué se basa la disconformidad del fallo apelado, por lo que este Órgano se limitará a verificar si esa resolución está dictada conforme a derecho.

CUARTO. CONPARACIÓN ENTRE LOS SIGNOS EN PUGNA. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales, originando así un riesgo de confusión. De forma que, es importante tener en consideración que si los signos son idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los productos resultan idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados, ya que lo que se pretende es no crear confusión.

Respecto al examen de comparación entre marcas, el tratadista Fernández Novoa señala que: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna ...” (**Fernández Novoa, Carlos.** “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, Págs. 199 y ss).

Con base en lo anterior, tenemos que los signos a cotejar son: la marca solicitada y las marcas inscritas “**BIOGEN IDEC**”, en clases internacionales 36, 41, 42, 44, 16, 35 y 5 y “**BIOGEN**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, todas propiedad de la empresa **BIOGEN IDEC MA INC.**, siguiendo los lineamientos dados por el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, que indica: “*Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos...*”, no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica relevante que impida la inscripción de la marca



BIOGÉNESIS-BAGÓ



solicitada frente a las de la empresa oponente, toda vez que, desde el aspecto gráfico, el signo que se pretende su registración, es mixto, prevaleciendo su parte denominativa, mientras que las marcas inscritas son denominativas, siendo que la marca solicitada en su parte denominativa, está compuesta de dos palabras separadas una de la otra por un guión, y de un signo que se asemeja a una hélice de cuatro aspas, compartiendo con las marcas inscritas únicamente el término “BIOGEN”, y diferenciándose de las registradas por la terminación “ESIS” junto con la palabra “BAGÓ”, presentando por ende, suficientes diferencias que permiten que la marca solicitada sea lo suficientemente distintiva como para crear una carga diferencial a nivel visual. Así se desecha la similitud gráfica entre las marcas confrontadas.

Igualmente, a nivel fonético, tal similitud no se presenta, pese a la partícula “BIOGEN” que las marcas confrontadas comparten, toda vez que las partículas “ESIS” y “BAGÓ”, hacen que en su conjunto se diferencien claramente, por lo que del estudio comparado se determina con respecto al carácter fonético, que la pronunciación en conjunto de los signos son totalmente diferentes, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al público consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

Con relación al nivel ideológico, que representa también un elemento de importancia que deber ser considerado; esta semejanza no ocurre, toda vez que entre las marcas confrontadas, no se da ninguna confusión de este tipo, en la que el público consumidor medio pueda confundirlas, por lo que este Tribunal estima, que entre los signos cotejados no se presentan esas similitudes, siendo esto motivo para rechazar la apelación planteada por la empresa **BIOGEN IDEC MA INC.**

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre los signos contrapuestos, tal que impida su coexistencia

registral, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de **BIOGEN IDEC MA INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciséis minutos, cuarenta y seis segundos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, la que se confirma en este acto.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **BIOGEN IDEC MA INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciséis minutos, cuarenta y seis segundos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, la cual 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**