



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0276-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (BLOX ALLERGY) (5)

BIOGLAN AB.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-222)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 871-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del cinco de noviembre del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, apoderado especial de **BIOGLAN AB**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suecia, domiciliada en Box 50310, 202 13 Malmö, Suecia, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas cinco minutos treinta y seis segundos del dieciocho de marzo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas quince minutos tres segundos del nueve de enero del 2015, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **BLOX ALLERGY**, en clase 5 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: **“Preparaciones farmacéuticas; antialérgicos; aerosoles antialérgicos”**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cinco minutos treinta y seis segundos del dieciocho de marzo del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas [...] SE**



RESUELVE: *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]”.*

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas treinta y cuatro minutos cuarenta y un segundos del veinticinco de marzo del 2015, el licenciado *Edgar Zurcher Gurdian* en la representación indicada, presentó **Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

- 1- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **BLOX SAVAL** donde es titular LABORATORIOS SAVAL, S.A., domiciliada en Avenida Montalva, número 4600, Comuna de Renca, Chile, Chile, en clase 5 Internacional, Registro 157586, inscrita el 20 de marzo del 2006 y vigente hasta el 20 de marzo del 2016, para proteger “*productos de uso en sistema cardiovascular*”.
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **Contra Blox**, donde es titular BELL LABORATORIES INC.,



domiciliada en 3699 Kinsman Boulevard, Madison, Wisconsin, Estados Unidos de América, en clase 5 Internacional, Registro 118632, inscrita el 24 de febrero del 2000 y vigente hasta el 24 de febrero del 2020, para proteger “*productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos; material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.*”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad rechaza la inscripción del signo solicitado por considerarlo inadmisibles al amparo de las causales de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) y en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez por provocar la existencia de un riesgo de confusión, capaz de inducir al error en los consumidores; dado que ambos protegen productos que se comercializan en los mismos canales del mercado por lo que no es posible su coexistencia registral, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada. Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, únicamente apela sin argumentar ningún tipo de agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el licenciado *Edgar Zurcher Gurdian*, en representación de la empresa **BIOGLAN AB**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] me presento a entablar RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO, ... contra la resolución de las 15:05:36 horas del 18 de marzo del 2015, [...].”



Tampoco en el plazo de la audiencia establecida en el artículo 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad, no expuso sus agravios, ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte de la empresa recurrente, de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.

Sin embargo, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas, así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* ya indicado, y que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.



El sistema registral tiende a garantizar y a ofrecer *Seguridad Jurídica* en el nacimiento, transformación, extinción de derechos, obligaciones o expectativas de derecho; tanto para los interesados como para los terceros, que pueden encontrar en el registro cuanto atañe a sus intereses particulares, tal como lo expresa el artículo 1° de la Ley 3883, que es la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Artículo 1.-El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad registral. Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto.

Esa Seguridad Jurídica se basa fundamentalmente en la *Publicidad Registral*, que no es una publicidad pura y simple o mera publicidad noticia, sino una *publicidad material*, con efectos ante terceros, dentro de los cuales se encuentran la *fe pública registral* y la *oponibilidad*. principios registrales que no son ajenos al Derecho Marcario, lo cual se evidenció en el citado artículo 25 de la Ley de Marcas, que delimita los derechos conferidos a su titular con la inscripción de los diferentes tipos de signos distintivos,

Como se advierte, al ámbito de protección que ofrece la oponibilidad en materia de marcas es muy amplio, ello aplicado al caso concreto; el otorgar la *exclusividad* a su titular, permitiéndole defender su derecho de propiedad sobre el bien jurídico protegido, de cualquier otro que pretenda inscribir o utilizar en el comercio un signo igual o similar al suyo, así como fabricar etiquetas, envases o envolturas u otros materiales que lo reproduzcan o lo contengan, y que ello pueda *producir en los consumidores* confusión y/o un riesgo de asociación, o pueda provocarle al



titular del registro un daño económico o comercial injusto, la disminución de la fuerza distintiva o del valor comercial del signo, o se genere un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de la clientela creada por su uso en el mercado, siendo que el caso bajo estudio, de admitir el signo solicitado por la empresa **BIOGLAN AB**, se materializarían éstos supuestos previstos en el citado artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

<i>Signo</i>	BLOX ALLERGY	BLOX SAVAL	Contra Blox
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Fábrica</i>
<i>No.</i>	-----	157586	118632
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Preparaciones farmacéuticas; antialérgicos; aerosoles antialérgicos”.</i>	<i>Productos de uso en sistema cardiovascular</i>	<i>Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos; material para vendajes; materiales para empastar dientes y para impresoras dentales; desinfectantes; preparaciones</i>



			<i>para destruir las malas hierbas y los animales dañinos</i>
<i>Clase</i>	5	5	5
<i>Titular</i>	<i>BIOGLAN AB</i>	<i>LABORATORIOS SAVAL, S.A.</i>	<i>BELL LABORATORIES INC.</i>

Del cotejo correspondiente, entre las marcas de fábrica inscritas *BLOX SAVAL* y **Contra Blox**, con la marca solicitada *BLOX ALLERGY*, todas son marcas denominativas con escritura simple, de un solo color, que dejan patente la similitud entre ellas, pues comparten la acepción BLOX que es un término de fantasía y a la vez el elemento distintivo en la ecuación, mientras que la palabra *allergy* es un término que traducido al español significa *alergia*, y no distingue los productos de otros de su misma naturaleza, es por ello que hay una identidad a nivel gráfica y fonética.

Desde el punto de vista ideológico, aunque los signos resultan ser de fantasía, sin tener un significado en sí, la similitud deviene de la clase 05 que es la solicitada en todas y cada una de estos signos, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, mismos que evidencian el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor. Se evidencia entonces que en el caso de coexistir ambos signos en el mercado, podrían generar en el consumidor medio un riesgo de confusión, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en sus puntos de vista gráfico, fonético e ideológico.

La empresa *BIOGLAN AB.*, indica que la marca solicitada es para proteger “*Preparaciones farmacéuticas; antialérgicos; aerosoles antialérgicos*”, por su lado, *LABORATORIOS SAVAL, S.A.* empresa distribuidora del producto inscrito *BLOX SAVAL* distribuye productos farmacéuticos, entre ellos “*Productos de uso en sistema cardiovascular*”; así como *BELL LABORATORIES INC.* que distribuye con su marca registrada



Contrac Blox *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos; material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”, de ahí que por haber asociación entre productos y girar el signo solicitado sobre los mismos elementos de las marcas inscritas, se determina un riesgo de confusión que impide la inscripción del signo solicitado.*

Dada entonces la fuerte similitud fonética, lo que genera una similitud grafica entre signos, y tomando en cuenta lo indicado en el numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y con mayor importancia el inciso c) 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: (...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; (...)

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, mismas que pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de ambas marcas; no es posible registrar la marca **BLOX ALLERGY** por el hecho de no tener la aptitud distintiva necesaria para evitar un conflicto marcario; esto en razón de que existe una razonable posibilidad



de confusión directa entre productos y también un riesgo de asociación respecto del origen empresarial.

Al ser marcas farmacéuticas se adquiere más rigidez en su análisis, pues se trata de casos donde está en juego la salud humana, el interés del legislador de evitar confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también el interés de los consumidores cuya salud pudiera verse afectada por el error de la confusión.

Esta similitud de productos protegidos por ser de la misma naturaleza, unida a la identidad ideológica y la similitud a nivel gráfico y fonético, así como a la composición de la marca deseada, implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto, las marcas y los productos, afectando de forma directa a los titulares de esas marcas inscritas y siendo obligación por ley la de tutelar los derechos marcarios.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 de su Reglamento, las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las quince horas cinco



minutos treinta y seis segundos del dieciocho de marzo del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de **BIOGLAN AB**, sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BLOX ALLERGY**.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de **BIOGLAN AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas cinco minutos treinta y seis segundos del dieciocho de marzo del 2015, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica y comercio **BLOX ALLERGY** en Clase 5 Internacional, presentado por el recurrente. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55