

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0017-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BIOQ10”

BEIERSDORF AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10039-09)

Marcas y otros signos distintivos

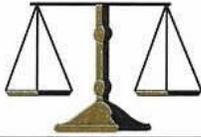
VOTO No. 978-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, con domicilio en Unnastrasse 48, 20253, Hamburg, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con dos minutos y trece segundos del veintiocho de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de noviembre de 2009, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokio, Japón, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica “**BIOQ10**” en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*cosméticos; jabones; dentífricos; perfumería, fragancias e inciensos*”.

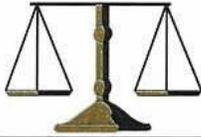
SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en Las Gacetas Nos. 68, 69 y 70, los días 9, 12 y 13 de abril de 2010 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio de 2010, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **Beiersdorf AG**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, con base en la genericidad y uso común del signo solicitado “**BIOQ10**”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con dos minutos y trece segundos del veintiocho de octubre de dos mil diez, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de noviembre de 2010, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

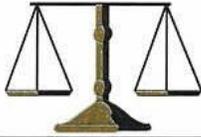


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

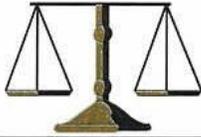
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluye que no lleva razón el oponente al indicar en su escrito de oposición que la solicitud de esta marca, constituya un intento de apropiación indebida de elementos descriptivos y que la marca carece de distintividad, ya que el término no describe los productos que se pretenden proteger, toda vez que en el caso que nos ocupa la distinción debe hacerse de forma completa, no siendo posible descomponer el término de la marca y analizarlo aisladamente, lo correcto es analizar la marca como será percibida por el consumidor en su conjunto “BIOQ10” y no como pretende el oponente en separar el término solicitado “BIO” y “Q10”; no actuando además en defensa de un derecho inscrito, que las marcas inscritas por el oponente están constituidas por el término “NIVEA”, observándose que el elemento Q10 es un aditamento en la etiqueta de la marca de marras el cual no cuenta con la protección registral, en virtud de lo cual se nota que el signo marcario solicitado “BIOQ10” es totalmente distinto de la marca “NIVEA”, y que la combinación de los términos con los productos no guardan ninguna relación cuyo significado no es de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se le considera como signo de fantasía, siendo así la marca solicitada, incapaz de producir confusión entre el público consumidor, en consecuencia considera el Registro que la marca solicitada reúne los



requisitos esenciales y cumple con los criterios de distintividad, así mismo, no transmite una representación lógica del producto que pretende protección, por lo que negar su registro sería violatorio del principio de especialidad que rige en esta materia.

Por su parte, el representante de la empresa apelante **Beiersdorf AG**, alega que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto, los términos “Bio” y “Q10”, que forman el distintivo son genéricos irrelevantes, que por ser la expresión misma de los productos que se pretenden proteger en clase 3, estos no tienen una función distintiva, sino más bien descriptiva. Asimismo señalan el criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial sobre el término “BIO” en la Resolución de las 15:23:07 del 06 de mayo de 2010 al indicar: “(...) ***el prefijo BIO es percibido por el consumidor como sinónimo de biológico o bioorgánico, lo que en el caso en concreto puede o no tener esa característica. El signo solicitado al atribuir una cualidad a los productos que protege sobre la cual no puede darse certeza, los hace descriptivos y engañosos y por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. (...)***”; y que por su parte el elemento “Q10” resulta ser un término común por el cual se reconoce un tipo de enzima, agregando que las coenzimas son cofactores orgánicos, las cuales tienen la capacidad de modificarse y consumirse durante una reacción química, encontrándose entre las principales la coenzima Q, caracterizada por la transferencia de electrones en la cadena respiratoria, siendo químicamente una bezoquinona liposoluble presente en la mayoría de las células eucarióticas, principalmente en la mitocondrias (www.coenzima.com); con un papel fundamental en el tratamiento de una serie de problemas de salud y enfermedades tales como trastornos mitocondriales, dolores de cabeza o migrañas, el cáncer, la salud cerebral y enfermedades neurodegenerativas, arritmias cardíacas y presión arterial. Concluyendo que por todo lo anterior, “BIO” resulta genérico como lo manifestó el Registro de la Propiedad Industrial y “Q10” es el nombre de un tipo de coenzima, lo cual hace que ambos sean de uso común dentro de la clase de referencia y afectando los intereses de su representada que

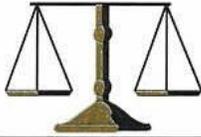


se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de productos para el cuidado de la piel que contienen coenzimas “Q10”.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7º** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que “(...) *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos (...)*” (**MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).**

Aunado a lo anterior, el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas, dispone que otro motivo de irregistrabilidad de un signo marcario; por razones intrínsecas, cuando pueda *causar engaño o confusión sobre la naturaleza, modo de fabricación, y cualidades o características de los productos protegidos.*



En ese entendido y analizando la marca sometida a inscripción, este Tribunal es del criterio que el distintivo solicitado es descriptivo de los productos que se trata de proteger y por ende carente de distintividad alguna, conforme lo establece el numeral 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

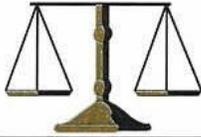
Si se observa el signo pedido se compone de dos términos claramente diferenciables. El primero de ellos “**Bio**” que significa vida, el que es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil que no puede generar un monopolio en su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción agropecuaria armónicas con la biodiversidad.

Por otro lado la expresión “**Q10**” que según queda demostrado para este Tribunal se trata de una coenzima que:

“(...) es una sustancia parecida a una vitamina que se encuentra presente en todo el cuerpo, pero especialmente en el corazón, hígado, riñones, y páncreas. Se come en pequeñas cantidades en carnes y mariscos. La coenzima Q-10 se puede también hacer en el laboratorio. Se usa como un medicamento. (...)”

Debiendo agregarse además que la página web de Medline Plus (Información y salud para usted), que es un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América (NIH Institutos Nacionales de la Salud): señala al respecto de esta coenzima lo siguiente:

“(...) Muchas personas usan la coenzima Q-10 para el tratamiento de las enfermedades del corazón y vasos sanguíneos tales como insuficiencia cardiaca congestiva, dolor de pecho (angina), presión arterial alta, y problemas cardiacos

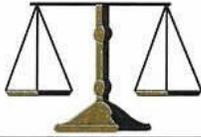


vinculados con algunos medicamentos que se usan para el cáncer. También se utiliza para la diabetes, las enfermedades de las encías (ya sea tomada por vía oral o aplicada directamente a las encías), para el cáncer de mamas, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson, la distrofia muscular, para aumentar la tolerancia al ejercicio, para el síndrome de fatiga crónica (SFC) y para la enfermedad de Lyme. Algunas personas piensan que la coenzima Q-10 se puede usar para el tratamiento de la pérdida del cabello relacionada con el uso de warfarina (Coumadin), un medicamento que se usa para retardar la coagulación sanguínea.

Algunas personas también piensan que la coenzima Q-10 podría ayudar a aumentar la energía. Esto se debe a que la coenzima Q-10 cumple un rol en la producción de ATP, una molécula en las células del cuerpo que funciona como una batería recargable en la transferencia de energía. La coenzima Q-10 ha sido probada para el tratamiento de trastornos hereditarios o adquiridos que limitan la producción de energía en las células del cuerpo (trastornos del mitocondria) y para mejorar el rendimiento del ejercicio.

Algunas personas han también utilizado la coenzima Q-10 para reforzar el sistema inmunológico de las personas con VIH/SIDA, para la infertilidad masculina, para los dolores de cabeza de migraña, y para contrarrestar los dolores musculares causados a veces por las “estatinas” que son un grupo de medicamentos que se usan para bajar el colesterol.

La coenzima Q-10 ha sido probada también para ver si prolonga los años de vida útil. La idea nació debido a que los niveles más altos de coenzima Q-10 se observan en los primeros 20 años de vida. A los 80 años, los niveles de coenzima Q-10 pueden ser menores que los que eran al nacer. Algunas personas pensaron que si en



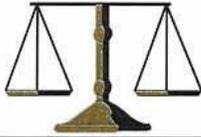
los últimos años de vida se restauran los niveles de coenzima Q-10 se podría prolongar la vida de las personas. La idea funciona bien con las bacterias pero no con las ratas de laboratorio. Se necesita investigar más para ver si esto funciona en las personas. (...)

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/938.html>

En virtud de lo anterior, la utilización de la expresión “**Q10**” en el signo solicitado, hace creer que es un ingrediente que sirve para expresar o destacar una cualidad de los productos que se protegerían y distinguirían, con las facultades curativas anteriormente descritas, por lo que cabe concluir que resulta totalmente descriptiva y calificativa en caso de tenerla y por ende sin la suficiente aptitud distintiva, por atribuirle a tales productos una cualidad que implicaría una ventaja sobre otros de su mismo género.

Además y siempre dentro del caso de análisis, no consta prueba fehaciente que conlleve a determinar que los productos que se van a proteger con la marca solicitada contengan la coenzima “**Q10**”, ingrediente natural medicinal conforme a la cita anterior, lo que acorde al artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede causar engaño o confusión al público en cuanto *al modo de fabricación, las cualidades o alguna otra característica del producto de que se trata (...)*, en caso de no tenerla.

Bajo este contexto, la marca en cuestión debe ser rehusada, porque está formada por signos o indicaciones que dentro del comercio en el caso de “*Q10*”, sirve para designar un ingrediente en la fabricación del producto, lo que lo hace descriptivo del mismo al otorgarle una cualidad, y en caso de “*Bio*”, se trata de un término que ha pasado a ser una acepción propia de una forma de comercialización de diferentes productos que conservan la vida. Es un término que por el uso y significado que se le ha dado en el tiempo, constituye inapropiable en forma exclusiva.



Bajo el análisis expuesto, la marca solicitada no solo contraviene el artículo 7 literales d) y g) de la Ley de cita, sino también el inciso j) por el posible engaño que pudiere producirse al consumidor, ante el eventual hecho de que los productos no contuvieren el ingrediente de la coenzima “Q10”. Al efecto dicho numeral establece:

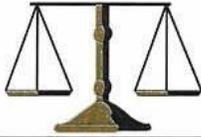
“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)”

De lo anterior se colige que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo que debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto, donde los productos que protege el signo solicitado, contienen un ingrediente que les otorga una característica del producto, atributivo de cualidades, que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca solicitada, vista como un todo, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que contrario a lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial, es criterio de esta Autoridad que los términos **“BIO”** y **“Q10”** en la marca propuesta, efectivamente describen los productos que se pretenden proteger y distinguir, sea *“cosméticos; jabones; dentífricos; perfumería,*



fragancias e inciensos” y es hacia donde se enfocará, necesariamente, la atención del consumidor. Por ello, con fundamento en los incisos d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas, el signo propuesto resulta descriptivo, calificativo, carente de distintividad y engañoso, lo que le resta la aptitud necesaria para poder distinguir los productos para los que fue solicitado, con relación a otros idénticos y similares; y por ello lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa opositora **Beiersdorf AG**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con dos minutos y trece segundos del veintiocho de octubre de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“BIOQ10”**.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa opositora **Beiersdorf AG**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con dos minutos y trece segundos del veintiocho de octubre de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



“BIOQ10”. 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.**

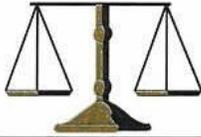
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29