



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0331-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BION (DISEÑO)”

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2010-8788)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1349-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, cédula jurídica tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, domiciliada en San Diego de Tres Ríos, cien metros al este del Liceo Mario Quirós Sasso, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintitrés minutos, diez segundos del nueve de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGaA**, sociedad organizada y



existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio actual en Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**BION (DISEÑO)**” en **clase 29** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “preparaciones dietéticas y suplementos alimenticios no para uso médico, incluidos en esta clase”.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días once, catorce y quince de marzo de dos mil once, en La Gaceta números cincuenta, cincuenta y uno y cincuenta y dos del expediente, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de mayo de dos mil once, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Que mediante resolución final dictada a las ocho horas, veintitrés minutos, diez segundos del nueve de febrero de dos mil doce, el 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 veintisiete de febrero de dos mil doce, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, 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 han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Mora Cordero; 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. Agregando que las probanzas del hecho primero se encuentran a folios 100 al 101 del expediente, además, de conformidad con el numeral 307 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, y el hecho probado segundo encuentra fundamento en los folios 2 y 55 del expediente

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen diferencias tanto gráficas como fonéticas e ideológicas entre la marca solicitada y las marcas inscritas como para coexistir en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión en el consumidor de creer que se trata de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, no encontrando objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica solicitada “**BION**”.

Por su parte el apelante, alega que en la resolución se realiza un cotejo marcario de las marcas enfrentadas y basado en el mismo se determina la posible existencia de un riesgo de confusión, pero en el caso de marcas notoriamente conocidas es insuficiente ya que las mismas gozan de una protección jurídica ampliada, por lo cual el Registro desaplica las disposiciones del artículo 44 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como las disposiciones del literal e) del artículo 8 de esta ley, el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Recomendación Conjunta No. 833. Continúa el apelante



mencionando doctrina y el Voto 407-2009 de este Tribunal, e indica, que el Registro no hizo un análisis riguroso a efecto de determinar el riesgo de confusión entre la marca Bioland y Bion. Que el hecho que los productos figuren o no en la misma clase, para nuestra legislación marcaria no es un elemento a considerar, como si lo es la naturaleza de los productos, los cuales en este caso son de idéntica naturaleza. Que el término **Bio**, como en este caso los “suplementos alimenticios” es aplicados a productos relacionados con los protegidos por la marca **Bioland**, no puede catalogarse como un radical común sino distintivo de una familia de marcas, por lo que las disposiciones del artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no son de aplicación, ya que no es un término de uso común, y mucho menos necesario en el comercio. Que el empleo del término **Bio** formando parte de la marca **Bion** usando la misma tipografía de letra y aplicada a productos idénticos a los distinguidos con la marca notoriamente conocidas, claramente existe la posibilidad de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca **BioLand** y de su fama y reputación, todo lo cual produce un menoscabo del valor tanto comercial como publicitario de las mismas, por lo que se debe proteger la marca inscrita, de conformidad al artículo 24 inciso g) de la Ley citada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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.

Resulta viable señalar, que en este caso analizando los argumentos de la parte apelante, así como los de la resolución venida en alzada, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al análisis que hace en relación a las marcas del oponente, como se puede apreciar al folio 1 del expediente, el signo solicitado “**BION (DISEÑO)**” es



mixta, formada por una figura geométrica de un círculo, e inserta parcialmente en ella la palabra “**BION**” escrita de una forma especial, de color blanco con bordes negros, la marca inscrita “**BIOLAND**”, es denominativa, registro número 9947, clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y en especial la que se ha declarado notoria “**BioLand (DISEÑO)**”, es mixta formada por las palabras “**Bio**” y “**Land**”, escrita en color azul, y el diseño de la hoja de color verde, siendo que los elementos distintivos de la expresión “**BioLand**”, se centra en la palabra “**LAND**” y “**el diseño de la hoja**”, por consiguiente, al momento de efectuarse el estudio de los distintivos solicitado e inscritos, tal y como lo indica la parte apelante, para la protección de las marcas notorias lo que se tiene que establecer para no violar su derecho exclusivo es si hay un riesgo de confusión entre los signos.

Así las cosas, observa este Tribunal que entre las marcas mencionadas no se denota ninguna similitud que pueda causar un riesgo de confusión en el consumidor, aún estando las marcas en la misma clase 29 de la Clasificación Internacional. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal no acoge el alegato de la representación de la sociedad recurrente, visible de folio 77 del expediente, específicamente cuando indica, que el Registro de la Propiedad Industrial no hizo un análisis riguroso a efecto de determinar el riesgo de confusión entre el signo “**BION**” y la marca “**Bioland**” considerada notoria. No obstante, y a pesar de dicho alegato, este Tribunal al realizar el cotejo tanto del signo solicitado como el distintivo inscrito- notorio, hay suficiente distintividad a nivel gráfico, fonético e ideológico, para no poder confundirlos. En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas enfrentadas carecen de similitudes, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con las marcas inscritas, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o de asociación.



Por otra parte, este Tribunal tampoco acoge el alegato que hace la representación de la sociedad apelante, en cuanto a qué el término “**Bio**” es parte de la marca solicitada “**BION**”, ya que ésta como puede observarse a folio 1 del expediente, es un vocablo que no se puede dividir, dado que está formada por una palabra simple, ello, a diferencia de la marca inscrita-notoria “**BioLand**” que es una frase compuesta formada por dos términos “**Bio**” y “**Land**”, por lo que no aplica el argumento que se debe analizar la expresión “**Bio**”, de ahí, que considera esta Instancia, que no hay riesgo de confusión, y por ende, un aprovechamiento injusto de parte de la empresa solicitante, ya que los signos son diferentes.

QUINTO. De conformidad con lo expuesto, concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la marca de fábrica solicitada “**BION (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, “preparaciones dietéticas y suplementos alimenticios no para uso médico, incluidos en esta clase”, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la representación de la empresa **MERCK KGaA**, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintitrés minutos, diez segundos del nueve de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la oposición presentada por la empresa aludía, y se inscriba la marca de fábrica “**BION (DISEÑO)**” en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza

SEXTO. 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintitrés minutos, diez segundos del nueve de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la oposición presentada por la empresa aludida, y se inscriba la marca de fábrica “**BION (DISEÑO)**” en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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