



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0450-TRA-PI

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

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8789-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1372-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro- ciento cincuenta y cinco- ochocientos tres, vecino de San José, 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 Tres Ríos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cinco minutos y dieciocho segundos del quince de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de Setiembre de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, portador de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGaA**, sociedad debidamente organizada y válidamente existente de conformidad con las



leyes de Alemania, con en Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**BION**”(DISEÑO) en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones dietéticas y suplementos alimenticios no para uso médico, incluidos en esta clase*”

II. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números ciento catorce, ciento quince y ciento dieciséis de los días catorce, quince y dieciséis del mes de junio de dos mil once, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 6 de Julio del 2011, 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.

III. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cinco minutos y dieciocho segundos del quince de marzo de dos mil doce, se dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV. Que inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de abril del 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y por haber sido admitido el mismo, es que conoce este Tribunal.

V. 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Jueza Ureña Boza; 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada determinó que no existe elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, entre las marcas inscritas BIOLAND y la marca solicitada “**BION**”(DISEÑO), que impida su coexistencia en el mercado, por ende, no existe posibilidad de que estando ambos productos en mercado, se pueda causar confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial del giro comercial o servicios prestados, ya que los signos en pugna difieren sustancialmente, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar acoger la solicitud de inscripción de la marca “**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 N°833, mencionando doctrina sobre esto. Continúa refiriéndose a que los productos que distinguen ambas marcas son productos idénticos, e indica que el término BIO en las industrias de alimentos, productos de cuidado



personal y medicamentos de origen natural en Costa Rica aparte de su significado común es la parte esencial de una marca notoriamente conocida y engloba toda la filosofía, estándares ecológicos y responsabilidad socio ambiental de su titular, lo cual es reconocido por los consumidores como por los competidores, tanto a nivel nacional como internacional, para lo que menciona del Voto N°407-2009 de este Tribunal. Indica que cuando el término Bio, como en este caso los “suplementos alimenticios” es aplicado a productos relacionados con los protegidos por las marcas Bioland no puede catalogarse como un radical común sino distintivo de una familia de marcas, no siendo de aplicación las disposiciones del artículo 28 de la Ley de Marcas, y al estar involucrada una marca notoria registrada, el análisis debe ser mucho más riguroso. Por último se refiere al artículo 24 literal g) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y dice que claramente existe posibilidad de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca BIOLAND, su fama y reputación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2° 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 empresa con respecto a otras que se encuentren en el mercado y sean de la misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Para el caso que nos ocupa, resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber acogido el signo propuesto, en virtud de no existir similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre las marcas contrapuestas, y es criterio que comparte este Órgano de alzada, toda vez que el término “BION” solicitado en clase 30 preparaciones dietéticas y suplementos alimenticios no para uso médico, tiene un diseño distintivo, y es de fantasía sin ningún significado.

En cuanto al cotejo realizado por el *a quo* entre las marcas inscritas “**BIOLAND**” y “**BION**” solicitada, para lo cual el cotejo realizado debe hacerse sobre los elementos distintivos, para el caso bajo examen entre las terminaciones **LAND** y **N**, las cuales tal y como se puede observar



no guardan ninguna relación, por ende, no causaría ninguna confusión al consumidor medio, ya que contiene suficiente diferencia a nivel gráfico, lo cual produce que fonéticamente se distinga una de otra, por cuanto sus distintividad se concentra en la terminación final de ambos, lo cual hace que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita, y desde el punto de vista ideológico, este Tribunal concuerda con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que el signo solicitado no evoca la misma idea en la mente del consumidor con respecto a los signos registrados.

De lo anteriormente expuesto, se deduce que entre los signos en pugna no existe similitud, por cuanto tal y como se ha indicado las terminaciones “**LAND**” y “**N**”, le otorga suficiente distintividad al signo, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos que identifican una y otra empresa, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de adquirir los productos que identifican dichas marcas. 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 cotejadas carecen de similitudes gráfica, fonética e ideológica, y ante dichas diferencias entre las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Así las cosas, este Tribunal acoge el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el signo solicitado tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita, y en razón de ello deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente



con respecto a otras, sino que además le proporciona al consumidor elementos para que pueda distinguirla eficazmente, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con respecto a su origen empresarial.

Por otra parte, cabe indicar al recurrente que el término “**BIO**”, que significa vida es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, la cual no puede ser monopolizada su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad. Si bien es cierto en su oportunidad se reconoció la notoriedad de la marca “**BIOLAND**”, fue protegiendo los elementos en conjunto de dicha marca, la palabra “**LAND**” (**DISEÑO**) incluyendo la hoja de la misma, por lo que no lleva razón la empresa **BIOLAND** al indicar que en caso de aceptarse la marca solicitada se estaría dando un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las mismas, que además visualmente no son similares.

Finalmente, concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para coexistir registralmente, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario, en virtud de tener por acreditado que la marca de fábrica y comercio “**BION**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la empresa **MERCK KGaA**, no infringe la normativa marcaria, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos y dieciocho segundos del quince de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos y dieciocho segundos del quince de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **“BION**, en clase 30 solicitada por la empresa MERCK KGaA. 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