



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0660-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “Bios Life Slim” (5)

UNICITY INTERNACIONAL, INC, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-2373)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1375-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del tres de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Santa Ana, Residencial Parque Valle del Sol, casa número uno-cero ochocientos noventa y siete-cero seiscientos quince, en su condición de apoderado especial de **UNICITY INTERNACIONAL, INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos, veintisiete segundos del veintidós de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de marzo de dos mil doce, el Licenciado Sergio Jiménez Odio, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNICITY INTERNACIONAL, INC**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“Bios Life Slim”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico,



alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las trece horas, cincuenta minutos, veintisiete segundos del veintitrés de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Sergio Gutierrez Odio**, en representación de la empresa **UNICITY INTERNACIONAL, INC**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, siendo que el Registro mediante resolución de las once horas, dieciséis minutos, treinta y ocho segundos del veinticinco de junio de dos mil doce, rechaza el recurso de revocatoria por extemporáneo y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **AGUAS FRESCAS DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-271151, la marca de fábrica “**BIO-LIFE.**”, bajo el registro número



200558, para proteger en clase 5 Internacional, “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

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. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existe similitud entre el signo solicitado y el inscrito, lo que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante alega que no existe razón alguna para rechazar la inscripción de la marca solicitada, en virtud que los productos que protegen son perfectamente diferenciables unos de otros, inclusive se puede notar, en la página de su representada donde se ofrece el producto. Si se ingresa a la página web www.unicity.net/usa/es/productos/bios-life-slim, se puede observar que es una empresa internacional dedicada a la creación y empaque de un polvo para diluir, el cual tiene como finalidad el uso del mismo como suplemento vitamínico. Por otro lado la compañía Aguas Frescas del Pacífico S.A. pareciera utilizar su producto BIO-LIFE para asuntos agropecuarios, de acuerdo a registro ante Colegio de Ingenieros y Agrónomos, el cual puede corroborar en la página web <http://www.ing.agronomos.or/archivos/uploads/rey.pdf>. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos, y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8 ibídem, y en el numeral 24 inciso d) y e) del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 3023-J del 20 de febrero de 2002., éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una imitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. Que con la eventual inscripción del signo no puede surgir un riesgo de confusión en ninguno de sus distintos grados, ni similitud, ni identidad entre ellos, hipótesis que puede verificarse por la no cercanía sensorial y mental entre los signos, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el proceso que viene en apelación, este Tribunal ha determinado que efectivamente lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar el signo marcario solicitado. Dentro de los agravios expuestos la representación de la sociedad recurrente alega que el análisis de las marcas bajo estudio debió realizarse tomando en consideración los alcances del Principio de Especialidad, dado que los productos que éstas protegen son perfectamente diferenciables unos de otros, no obstante, considera este Tribunal que en el caso de análisis no procede la aplicación del Principio de Especialidad alegado, pues, considera esta Instancia que se debe tener presente, que el objetivo primordial de dicho principio es evitar el riesgo de confusión prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente solicitadas o inscritas, para amparar productos idénticos o similares, siendo, que en el presente caso las marcas en conflicto son casi idénticas, y los productos que identifican son iguales, por consiguiente, éstos son confundibles, por lo que este Tribunal no acoge la defensa planteada por la sociedad apelante.

De acuerdo a lo expuesto, observa este Tribunal que el signo solicitado “**Bios Life Slim**”, incluye la marca “**BIO-LIFE**” inscrita bajo el registro número **200558**, según consta de la certificación emitida por el Registro Nacional-Registro de la Propiedad Industrial visible de



folios 11 y 12 del expediente, donde se puede apreciar que ambos conjuntos marcarios *gráfica y visualmente* son casi idénticos, toda vez que el foco de atención de los signos en conflicto es “**Bios Life**” en la solicitada, y “**BIO-LIFE**” en la inscrita, la única diferencia que presenta el distintivo que se intenta inscribir es la inclusión de la letra “s” en el vocablo “**Bio**”, y la palabra “**Slim**”, elementos, que no le agregan distintividad alguna al signo. Desde el punto de vista *fonético o auditivo*, la pronunciación de las denominaciones de los signos enfrentados es muy parecida. *Ideológicamente*, ambos distintivos se refieren a un mismo concepto.

Partiendo del cotejo efectuado supra, se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, con el agravante que los productos de la marca solicitada según consta a folio 2 del expediente, y los productos de la inscrita, tal y como consta a folio 11 del expediente, resultan iguales y están en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que induciría al consumidor a error y confusión respecto del origen empresarial, toda vez, que éste como consecuencia de la semejanza entre los signos y la identidad de los productos, podría asociarlas, y atribuirle un origen empresarial común, que es precisamente el riesgo que pretende evitar la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que considera este Tribunal que cuando el uso de una arca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas, su titular goza *“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 de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25



párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada no es factible de inscripción, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNICITY INTERNACIONAL, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos, veintisiete segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio “**Bios Life Slim**”, en **clase 5** 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNICITY INTERNACIONAL, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos, veintisiete segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio “**Bios Life Slim**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía



administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



DESCRIPTOR

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.