

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1027-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo BIONA (diseño)**

**Inversiones El Galeón Dorado S.A. y otro, apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10545-2011)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0479-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del seis de mayo de dos mil trece.

Recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, 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 Galeón Dorado S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, y por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de 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, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, veintidós segundos del treinta de julio de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de octubre de dos mil once por el señor Jorge Luis Gutiérrez Zumbado, mayor, casado, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero

cincuenta y seis-cero setenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Botánica Medicinal S.A., solicita la inscripción como marca de comercio del signo



en clase 5 del Clasificador de Niza para distinguir productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto y dentro del término de ley se opusieron los Licenciados Hernández Brenes representando a Inversiones El Galeón Dorado S.A. y Vargas Valenzuela representando a Merck KGaA, en fechas diecinueve de marzo y doce de abril de dos mil doce respectivamente.

**TERCERO.** Que por resolución de las diez horas, treinta y siete minutos, veintidós segundos del treinta de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones presentadas y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que los Licenciados Hernández Brenes y Vargas Valenzuela, en sus condiciones dichas, plantearon el primero recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y el segundo recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada; siendo que la revocatoria fue declarada sin lugar y las apelaciones admitidas para ante este Tribunal por resolución de las once horas, quince minutos, veintisiete segundos del treinta de agosto de dos mil doce.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por hecho probado el registro de la marca de fábrica y



comercio en clase 5, vigente hasta el ocho de enero de dos mil veinte, para distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folios 175 y 176).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución del presente caso.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el signo solicitado es lo suficientemente distinto de los ya registrados, concede el registro. Por su parte la representación de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A. indica que el signo

solicitado contiene la partícula BIO y el diseño de una hoja, y que su notoriedad en el ámbito farmacéutico impide el otorgamiento realizado; mientras que la representación de la empresa Merck KGaA no expresó agravios a favor de su apelación.

**CUARTO. FALTA DE AGRAVIOS EN LA APELACIÓN DE MERCK KGAA.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por este Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de intangibilidad.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa Merck KGaA, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.



Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte del recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por la carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la

razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los agravios que debían ser analizados por este Tribunal.

En razón de los agravios de Inversiones El Galeón Dorado S.A. y en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer el expediente sometido a estudio.

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado de la compañía Inversiones El Galeón Dorado S.A, y a efecto de resolver su sustento, es menester de este Tribunal precisar que la declaratoria de notoriedad que se hizo por medio del Voto N° 407-2009, traído a colación por el apelante, lo fue para productos de la clase 5, por lo tanto el signo solicitado se cotejará únicamente con la marca de dicha clase que consta en el expediente y que está registrado a nombre de la opositora, tal y como se indicó en el considerando de hechos probados.

Así, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de éstos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo de asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

Signo solicitado	Marca inscrita
	

Productos	Productos
Clase 5: productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico	Clase 5: preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas

Siendo que al realizar el cotejo se desprende que los signos son de tipo mixto, sea que incluyen elementos literales y gráficos, tenemos que ya este Tribunal ha indicado que el prefijo BIO contenido en la marca inscrita no es el elemento concentrador de su aptitud distintiva, sino que lo es el conjunto de la palabra BIOLAND y el diseño que la acompaña, en dicho sentido ver entre otros los Votos 1153, 1196 y 1372 de 2012, y 0083-2013; así, en este escenario, no se observan elementos que hagan posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues se vislumbra que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, podrá percibir y diferenciar la diversidad en el origen empresarial de ambos signos, situación que le confiere aptitud distintiva a la solicitada. Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado difiere sustancialmente de la marca inscrita: en su tipo de letra, de trazos delgados y con uso de remates, mientras que la inscrita usa trazo grueso sin terminales; también difieren en el uso de los colores, ya que la solicitada es de color verde mientras que la inscrita usa azul, gris y en menor medida el verde; y el dibujo de hoja en ambos casos es muy distinto, en la solicitada semeja hojas en varias etapas de crecimiento y unidas a un tallo doblado en forma cóncava, y en la inscrita recuerda las hojas de la planta de sábila, concordando con la palabra SÁBILA que acompaña al conjunto. A nivel fonético,

“biona” y “bioland” suenan de una forma muy diferente, por lo que en dicho sentido también hay diferencia. Si bien a nivel ideológico ambas traen a la mente del consumidor la idea de vida, ya se indicó que la partícula BIO, transmisora de dicha idea, no es el eje de la aptitud distintiva en los signos cotejados, por lo que se prescinde de una comparación relacionada con las ideas transmitidas por los signos al consumidor.

Así, al ser los signos cotejados completamente diferentes, no importa que los productos sean idénticos, ya que no considera este Tribunal que se pueda dar algún tipo de confusión por el origen empresarial de los productos que se marcarán con cada uno de los signos bajo cotejo. Por ende corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución final venida en alzada.

**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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declaran sin lugar los recursos de apelación presentados por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Merck KGaA y por el Licenciado Luis Estaban Hernández Brenes representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos, veintidós segundos del treinta de julio de dos mil doce, la cual se confirma, acogiendo la inscripción de la marca



. 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**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**