



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0291-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “*BIORETIN VITENO*”

LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9876-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 846-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del dieciséis de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **Laboratorios Sophia, S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diez minutos y nueve segundos del diecisiete de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de noviembre de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “***BIORETIN VITENO***”, para proteger y distinguir: “*Un suplemento alimenticio*”, en **Clase 05** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, diez minutos, nueve segundos del diecisiete de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada.

TERCERO. Que en fecha ocho de abril de dos mil diez, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que éste fuera admitido por el Registro conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 tiene como hecho demostrado: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**BIOYETIN**” bajo el **Registro No. 165890**, vigente desde el 02 de febrero de 2007 hasta el 02 de febrero de 2017, a nombre de Probiomed S. A. de C. V., para proteger y distinguir “*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.*” (Ver folios 30 y 31).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no demostrado el siguiente: 1.- Que la empresa Probiomed S. A. de C. V., titular de la marca inscrita “**BIOYETIN**”, no utilice o haya renunciado a proteger con ésta productos alimenticios.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado de conformidad con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo propuesto (BIORETIN VITENO) es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto al compararlo con la marca inscrita (BIOYETIN) se observa que existe similitud entre ellas, a nivel gráfico y fonético, ya que el elemento principal de la marca propuesta (BIORETIN) es casi idéntico a la marca inscrita, al grado que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Aunado a lo anterior, ambos signos protegen productos relacionados en la misma clase 05 Internacional, que por su naturaleza exige un análisis más riguroso.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente afirma que no lleva razón el Registro al indicar que existe un inminente riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, ya que entre ellas existen diferencias conceptuales evidentes que las hacen distinguirse sin causar confusión en el público consumidor. Afirma que su representada tiene infinidad de marcas inscritas con los elementos “VITENO” y “OFTENO”, que son característicos de esta empresa, tales como LUTAN 60 VITENO, PONTI OFTENNO, NAZIL OFTENNO, NAPHACEL OFTENNO, IMOT OFTENNO, METICEL OFTENNO, entre muchas otras que tienen esa partícula, lo que evidencia que son una familia de marcas dentro de las que se encuentra la solicitada BIORETIN VITENO. En el análisis marcario debe considerarse además, que el producto a proteger por el signo propuesto; un suplemento alimenticio, es



muy específico en relación con los que protege la marca inscrita, y por ello es distinta su área de canalización, razón por la cual no existe conflicto alguno entre ellos y pueden coexistir en el mercado. Agrega que ya el Tribunal Registral Administrativo, en Voto No. 753-2008 de 11:50 horas del 15 de diciembre de 2008, se pronunció en un caso similar aceptando la coexistencia registral de los signos y dicho criterio puede aplicarse en estas diligencias.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo citado es claro al indicar: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen



empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto, **“BIORETIN VITENO”**, es evidente que el término preponderante es **“bioretin”** y que al compararlo con la marca inscrita **“BIOYETIN”** resulta clara la similitud casi total de sus letras, siendo que la única diferencia entre ellos consiste en las letras **“R”** y **“Y”** la cual, dentro del contexto, no es susceptible de diferenciarse claramente una de la otra por parte del consumidor, de lo que resulta claro el riesgo de confusión. Lo anterior, efectivamente produce que ambos signos resulten prácticamente idénticos, tanto a nivel gráfico como fonético, ya que su pronunciación es también muy parecida, aunado a que ambos protegen productos relacionados y dentro de la misma clasificación internacional, sea *“un suplemento alimenticio”* para el signo propuesto, mientras que el inscrito protege, entre otros, *“sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés”*, ambos en clase 5 de la nomenclatura internacional, resultando entonces que, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena poner énfasis en los elementos similares; que en este caso es **“Bioretin”**, que es el elemento preponderante por ser el primero, con **“Bioyetin”** del signo inscrito, en los cuales se determina un gran riesgo de confusión. El elemento **“Viteno”**; que continúa como segundo elemento, no es suficiente para hacer la distinción ya que con gran probabilidad el consumidor lo asimilaría a un tipo de Bioretin, a un calificativo o distintivo del elemento preponderante **“Bioretin”** por lo que se generaría siempre confusión.

Por otra parte, el recurrente alega que debe aplicarse en este asunto el mismo razonamiento



planteado por el Registro a quo para otros casos similares, en este caso el resuelto bajo el Voto No. 753-2008. Sobre este aspecto, debe recordar el apelante que al resolver un determinado caso, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben fundamentarse en los autos que constan dentro de cada expediente y el hecho de que, en otro expediente que es totalmente ajeno a éste, se consideró que un signo cumplió con los requisitos de fondo, no tiene un carácter vinculante para este Tribunal al resolver el caso que ahora nos ocupa, no sólo porque esta Autoridad, en este momento, tiene acceso y competencia para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no del señalado por el apelante, sino porque en general, cada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere, o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto cada uno de los casos requiere de una concreta y específica valoración jurídica.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, no existe una distinción suficiente que permita la coexistencia registral de las marcas cotejadas, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos similares a los identificados con la marca inscrita. Dado lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Laboratorios Sophia, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, diez minutos, nueve segundos, del diecisiete de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Laboratorios Sophia, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, diez minutos, nueve segundos, del diecisiete de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Roberto Arguedas Pérez

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33