



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0052-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “BIODEX”

INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-6313)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 911-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del doce de octubre 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 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, cédula jurídica 3-101-280631, domiciliada en San Diego de Tres Ríos, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del cinco de diciembre del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de julio del 2011, el señor **Alejandro Fonseca Solano**, mayor, casado una vez, Ingeniero Químico, titular de la cédula de identidad número 1-0340-0070, vecino de San José, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **AGROINDUCHEM, S.A.**, de esta plaza, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**BIODEX**” en clase 3 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones para blanquear, y*



otras sustancias para uso en la lavandería”.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de agosto de 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 marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del cinco de diciembre del dos mil once, 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 12 de diciembre de 2011, el Licenciado **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 Ortiz Mora; 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 de los hechos referidos en el numeral segundo se encuentran a folios 142 al 176 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 entre las marcas BIODEx y BIO LAND (DISEÑO) 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 comercio solicitada “BIODEX”.

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 debió valorar e interpretar al realizar el examen de posibilidad de confusión y hacer un análisis integral tomando en consideración los distintos intereses en juego. La marca solicitada “BIODEX” contiene todos los elementos que se indican en el precitado voto, por lo que no puede catalogarse como un radical común sino como distintivo de una familia de marca de productos propiedad de la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S.A. El término Bio por su uso constante también posee lo que en derecho marcario se conoce como distintividad adquirida ya que el consumidor nacional de esos productos lo conoce y relaciona con un



determinado origen empresarial. Permitir el registro y uso en el mercado de una marca similar aplicada para distinguir los mismos productos o productos relacionado, claramente causa un daño irreparable a su imagen y valor. Por último se refiere al artículo 24 literal g) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 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 entonces en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber concedido la inscripción de la marca propuesta, por no existir similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre los signos en cuestión, de tal forma que avala este Tribunal el cotejo realizado por el *a quo* de “**BIODEX**” y “**BIO LAND**”, ya que este debe hacerse sobre los elementos distintivos que conlleva cada uno de los signos, que para el presente caso sería **DEX** y **LAND**, los cuales no guardan relación, no pudiendo crearse ninguna confusión al consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a nivel gráfico, lo cual lógicamente las hace pronunciarse en forma distinta, la desinencia entre estas son disímiles, lo que hace que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita.

Desde un punto de vista ideológico, reitera este Tribunal lo indicado por el Registro en cuanto a que no se hace mención ya que los términos son de fantasía.

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos no existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “**BIODEX**” con respecto al signo inscrito “**BIO LAND**”, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los



productos que identifican uno y otro signo, 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 ocupar 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 ambas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, 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 la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita, y de esto se 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 a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Ahora bien, vale la pena aclararle al apelante que existe imposibilidad de apropiación del término “**BIO**”, que significa “**VIDA**” el que es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil que no puede generar un monopolio en su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción agropecuaria armónicas con la biodiversidad.



Por lo anteriormente 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 comercio solicitada “**BIODEX**”, para proteger y distinguir: “*preparaciones para blanquear, y otras sustancias para uso en la lavandería*”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la empresa **AGROINDUCHEM, S.A.**, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de Apoderado Especial para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del cinco de diciembre del dos mil once, 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 para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del cinco de



diciembre del dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio “**BIODEX**”. 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

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