

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0058-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo BIOFIX**

**Marcas y otros signos**

**Inversiones El Galeón Dorado S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen N° 3296-2011)**

***VOTO N° 1142-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas del doce de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, divorciado, 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 Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y nueve minutos, catorce segundos del cinco de diciembre de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha seis de abril de dos mil once, el señor Johnny Fernando Torres Bonilla, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-seiscientos treinta y cinco, representando a la empresa Corporación Química J y J S.A., titular de la cédula de persona jurídica tres-ciento uno-ciento veinticuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro,

solicita se inscriba como marca de fábrica el signo **BIOFIX**, para distinguir en clase 1 de la nomenclatura internacional estabilizadores de mezcla de productos químicos y agrícolas.

**SEGUNDO.** Que en fecha treinta de mayo de dos mil once, el Licenciado Hernández Brenes, representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución de las quince horas, treinta y nueve minutos, catorce segundos del cinco de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial decidió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que en fecha doce de diciembre de dos mil once la representación de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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, o a 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente asunto, no se hace necesario establecer un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, al no encontrar similitud entre el signo solicitado BIOFIX y el inscrito BIOLAND, considera que es posible la coexistencia registral. Por su parte, el recurrente alega que el signo solicitado padece de defectos intrínsecos que impiden su otorgamiento, además de colisionar con los derechos previos de su representada, y que sus marcas son notorias.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Coincide este Tribunal con el análisis realizado por el **a quo** cuando, a efectos de realizar el cotejo respectivo, señala que:

“Se aclara además a la empresa oponente que el TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, efectivamente, declaró como notoria la marca **BIO LAND**, junto con el diseño de hoja que la acompaña, según Voto N° 407-2009 de las catorce horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve. Sin embargo, esto no significa que haya declarado notorio el término BIO, que se hayan declarado derechos marcarios al término BIO a favor de la empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., o que sea ésta la única empresa que puede utilizar el término BIO en sus marcas.” (mayúsculas, negritas, subrayados e itálicas del original).

Sin embargo, tenemos que indica el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)”

BIOFIX consiste en la unión de dos palabras, cada una de ellas con un singular significado, y que al ser unidas transmiten una idea concreta y plenamente entendible para el consumidor. La palabra BIO, la cual gramaticalmente cumple la función de elemento compositivo (bio- o -bio), de acuerdo a la definición brindada en la 22<sup>ava</sup> edición del Diccionario de la Lengua Española, se utiliza para introducir la idea de vida en la palabra compuesta resultante. FIX es una palabra del idioma inglés que traducida al idioma español quiere decir, entre otros significados, “fijar”, “hacer estable” (Universidad de Chicago, Diccionario Español-Inglés Inglés-Español, 5<sup>ta</sup> edición ampliada y revisada, Pocket Books, 2002). Por ello es que, siendo los productos del listado propuesto estabilizadores de mezcla de productos químicos y agrícolas, en relación a ellos el signo solicitado tan solo describe sus características, sea que los productos con éste distinguidos están dirigidos a lograr que composiciones químicas o de uso agrícola formadas por sustancias con propiedades distintas adquieran la estabilidad física necesaria para cumplir con sus fines. Igualmente FIX puede significar “reparar”, “componer”, la cuales son ideas también referidas a cualidades, sumiéndose totalmente el signo solicitado en la prohibición de registro contenida en el artículo 7 d) de la Ley de Marcas, lo que impide su registro.

Así, debe este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación según parte de la argumentación allí dada, sea atendiendo a las razones de índole intrínseca expuestas, no siendo así atendibles los agravios atinentes a las causales extrínsecas esgrimidas.

**CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban 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 quince horas, treinta y nueve minutos, catorce segundos del cinco de diciembre de dos mil once, la cual se revoca, denegándose el registro como marca del signo BIOFIX. El Juez Suárez Baltodano pone nota. 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**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**

**NOTA DEL JUEZ SUÁREZ BALTODANO**

El suscrito, además de lo ya considerado, agrego nota sobre la motivación referida al rechazo realizado. La marca solicitada permite reconocer en ella la palabra “fix”, que tiene un significado específico en el idioma inglés, quedando entonces como elemento diferenciable el término inicial “bio”. Considero que en este caso debe además de aplicarse el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

(...)”

El término “bio” constituye en la gramática española un radical, se refiere a las palabras referentes a lo biológico y lo amigable con la vida. Razón por la cual el elemento “bio”, tal y como se presenta en el signo solicitado, debe ser considerado un radical genérico o de uso común y por lo tanto no es un elemento que pueda servir de fundamento para generar la aptitud distintiva de una marca. Este aspecto reafirma la conclusión del Tribunal en el sentido de que la marca solicitada no presenta aptitud distintiva suficiente para ser registrada, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas. Más aún, el término “bio” puede crear en el consumidor una expectativa de que el producto es amigable con la naturaleza de alguna forma, expectativa que podría generar un riesgo de confusión de conformidad con el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por no haber correspondencia entre el radical “bio” que describe características en general y el producto a marcar, según la parte lo ha descrito en su solicitud.

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

### ***DESCRIPTORES***

#### ***MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN***

***TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES***

***TNR: 00.60.59***