



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2007-0319-TRA-PI-656-08

Oposición a solicitud de la marca “BIO CLAUSS HIPP DISEÑO”

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 6930-00)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 407-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de apoderado especial de la empresa **HIPP & CO.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y dos minutos del seis de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 2 de octubre de 2002 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**BIO CLAUS HIPP**” (**DISEÑO**), en **Clase 5** de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger preparaciones proteínicas para alimentación humana extraída de productos vegetales y animales, productos farmacéuticos, productos dietéticos para propósitos médicos para niños e invalidez, alimentos para bebés.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de



la Propiedad Industrial el trece de marzo de dos mil tres 23 de agosto de 2006, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes representando a la empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A., y a los señores Gustavo Francisco Hampl Gimel y Christian Hampl Ginel presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas y treinta y dos minuto del seis de junio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil ocho y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de Gustavo Hampl Ginel, se encuentran inscritos los signos distintivos “**BIO-LAND DISEÑO**”, bajo el acta de registro número 132988, desde el 14 de marzo de 2001 y hasta el 14 de marzo de 2011, para proteger productos de higiene íntima, desinfectantes para la higiene bucal y antisépticos, en clase 5 nomenclatura internacional (ver folio 133) y; “**BIOL**”(DISEÑO), bajo el acta de registro número 132990, desde el 14 de marzo de 2001 y hasta el 14 de marzo de 2011, para protege papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, en clase 16 nomenclatura internacional



(ver folio 181).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., se encuentra inscrito el signo distintivo “**BIOLAND**”, bajo el acta de registro número 99480, desde el 30 de enero de 1997 y hasta el 30 de enero de 2017, para proteger jabones, perfumes, cosméticos, aceites esenciales, lociones capilares, en clase 3 nomenclatura internacional (ver folio 135).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado, que el señor Christian Hampl Ginel estuviera legitimado o fuera parte interesada en estas diligencias. (No consta en el expediente prueba que así lo demuestre).

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada “**BIO CLAUS HIPP (DISEÑO)**” con las inscritas de los opositores “**BIO-LAND DISEÑO**” en clase 5, “**BIOLAND**” en clase 3 y “**BIOL DISEÑO**” en clase 16, determinó rechazar la oposición planteada ya que de la primera comparación observó diferencias sustanciales concluyendo que la marca solicitada cumplía con el carácter distintivo y protegía al consumidor de eventuales confusiones; en la segunda comparación, también determinó que no existe similitud gráfica, fonética o ideológica aunado a que se protegen productos de distinta naturaleza y; respecto al tercer cotejo, determino que no existía identidad o similitud de ninguna naturaleza y que al protegerse productos de diversa naturaleza era posible la coexistencia registra.

Por su parte, los recurrentes basaron sus agravios en la similitud entre el signo solicitado y los inscritos, argumentando que son clara y fácilmente confundibles, dado que la marca solicitada reproduce parcialmente la marca notoria **BIO LAND (DISEÑO)** en su elemento esencial la partícula **BIO** y el diseño de la hoja, dándose la confusión del consumidor pues las empresas se



dedican a la fabricación y comercialización de productos de la misma naturaleza, además de la posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la marca de su representada.

CUARTO. Sobre la legitimación del señor Christian Hampl Ginel. En relación a la legitimación del señor Christian Hampl Ginel para actuar como opositor y apelante en este asunto, considera este Tribunal que no actúa en ejercicio de la defensa de un derecho inscrito tal y como lo faculta el artículo 25 en relación con el 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Analizado el expediente y las pruebas que constan, se advierte que no logran demostrar que el señor Christian Hampl Ginel sea titular de marcas en Costa Rica, ni en ningún otro país en el que se invoca la notoriedad de la marca “BIO-LAND”, tampoco se demuestra su condición de competidor del sector pertinente.

La legitimación para oponerse a la inscripción de una solicitud de marca es un punto que ya fue analizado por este Tribunal, en el **Voto 05-2007 de las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete**; donde se dijo lo siguiente en lo que interesa: “... *el artículo 16 citado, extiende la legitimación para oponerse a una solicitud de marca, más allá de tal oponibilidad, dentro del concepto “cualquier persona interesada”. (...)Lo anterior, no implica que el derecho de oposición se convierta en una especie de “acción popular” donde cualquiera que se sienta afectado de la inscripción de un signo distintivo pueda oponerse validamente; sino que existen específicos intereses (distintos de la legitimación que otorga la condición de titular registral), que deben ser tutelados en resguardo de alguno de los fines perseguidos por la Ley de Marcas (artículo primero). Es decir, se trata de un **interés legítimo, conforme los fines perseguidos –en este caso- por la legislación marcaria.**”*

De manera que podrán oponerse a la solicitud de inscripción de una marca los titulares de marcas y los competidores que actúen en el mismo sector del que solicita la marca, lo cual debe acreditarse fehacientemente dentro de la gestión, aspecto que se echa de menos en el expediente en cuanto al señor Christian Hampl Ginel, por lo que con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación



formulado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, representante del señor Christian Hampl Ginel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas y treinta y dos minutos del seis de junio de dos mil ocho, la cual se confirma por las razones de falta de legitimación activa.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas y treinta y dos minutos del seis de junio de dos mil ocho debe ser revocada, para en su lugar acoger parcialmente la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona “**BIO CLAUSS HIPP (DISEÑO)**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética, con la inscrita “**BIO-LAND DISEÑO**” en clase 5, no así con las marcas “**BIOLAND**” en clase 3 y “**BIOL DISEÑO**” en clase 16. Nótese, que con la relación a la marca en clase 5 los términos cotejados gráficamente comparten en grado de identidad la palabra “**BIO**”, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, además, que ambos términos presentan una tipología similares, y aunque a la marca solicitada se le adiciona bajo dicha palabra una firma ilegible y escrito en forma circular dentro de un aro que rodea el término Bio, las palabra Claus Hipp, el consumidor medio tiende a identificar el producto por el nombre más sobresaliente y llamativo que en el presente caso es el término “**BIO**” escrito con un tipo de letra de mayor tamaño que el resto y con el diseño de una hoja sobre éste. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: “*Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...*” (**FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales,**



Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.

Al analizarse los diseños, también se presenta similitud, toda vez que en las marcas inscritas la figura representativa es una hoja y la marca dividida en dos partículas BIO y LAND, donde Bio se ubica en primer plano en letras de mayor tamaño y sobre Land escrito en letras menos llamativas, la hoja se ubica al lado de la partícula Bio, y el diseño de la marca solicitada consiste en el término BIO escrito con una hoja sobre éste, debajo aparece una firma ilegible y escrito en forma circular dentro de un aro los términos “CLAUS HIPPI”, advirtiéndose que visualmente sobresale el diseño de la hoja que resultan casi idénticas y no puede considerarse que el detalle del círculo que acompaña la pretendida marca pueda ser diferenciado por el público como para evitar el posible riesgo de confusión por asociación toda vez que el tipo especial de diseño de hoja que ha acompañado a la marca BIO-LAND resulta un símbolo dentro del público consumidor de sus productos .

Precisamente, esa similitud gráfica, fonética en la parte denominativa como en los diseños impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, especialmente en relación con la marca “BIO-LAND DISEÑO” en clase 5, ya que se pretende proteger productos de similar naturaleza a los amparados por la marca inscrita, cuyo objeto de utilización es el mismo, a saber la salud, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo



de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*.

SEXTO. Aunado a lo anterior, merece señalarse, que conforme lo determinó el Registro y comparte este Tribunal se logró determinar la notoriedad de las marcas BIOLAND, donde tal y como señala el opositor, BIO junto a la hoja es la parte esencial y el centro de atención de la marca. A diferencia de lo que sostiene el Registro, la notoriedad de la marca se ve afectada, pues según se constata de la certificación constante en el expediente (folios 133 al 134) la opositora tiene inscritas, entre otras, desde el año 2001 la marca “BIO-LAND DISEÑO” en clase 5 resultando BIO y el diseño de hoja el factor preponderante de la marca, siendo que este término y diseño fue inscrito y lanzado al mercado por GUSTAVO HAMPL GINEL, razón por lo que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que el consumidor medio podría asociar que las marcas que inicien o contengan el termino BIO y el diseño de hoja y se apliquen a productos de la clase 5 tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, ya que éste término no podría catalogarse como un radical común sino distintivo de una familia de productos.

Así las cosas, el signo solicitado “**BIO CLAUS HIPP DISEÑO**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría



indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En consecuencia, lleva razón la recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIO CLAUS HIPP DISEÑO**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de las marcas inscritas, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

SETIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A.** y del señor **GUSTAVO FRANCISCO HAMPL GINEL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y dos minutos del seis de junio de dos mil ocho, la cual se revoca parcialmente. En cuanto al Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Hernández Brenes, en representación del señor **CHRISTIAN HAMPL GINEL** en contra de la citada resolución se declara sin lugar dicho Recurso y se confirma la resolución recurrida, pero por la falta de legitimación activa constatada por esta Instancia.

OCTAVO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A.** y del señor **GUSTAVO FRANCISCO HAMPL GINEL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y dos minutos del seis de junio de dos mil ocho, la cual se revoca parcialmente y en cuanto al Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Hernández Brenes en representación del señor **CHRISTIAN HAMPL GINEL**, en contra de la citada resolución, se declara sin lugar dicho Recurso y se confirma la resolución recurrida, pero por la falta de legitimación activa constatada por esta Instancia. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.