

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0520-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BIOFOL”

Aguas Frescas del Pacífico Sociedad Anónima, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 6764-2001)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1113-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Mario José Fonseca Solera, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad número 1-795-976, vecino de San José, en representación de Aguas Frescas del Pacífico Sociedad Anónima, sociedad establecida y organizada según las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-101-271151; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:45:05 horas del 11 de febrero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de setiembre de 2001, Mario José Fonseca Solera, en representación de Aguas Frescas del Pacífico Sociedad Anónima, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIOFOL”, en la clase 01, para proteger y distinguir: productos químicos para uso en la industria, ciencia, fotografía, y en la agricultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abonos para tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; fertilizantes, productos químicos



destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, y productos pertenecientes y de protección de en la clase 01.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:45:05 horas del 11 de febrero de 2009, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “LIOFOL”, y por existir similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen productos iguales en la misma clase 01 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 10 de marzo de 2009, Mario José Fonseca Solera, en representación de Aguas Frescas del Pacífico Sociedad Anónima, interpuso recurso de apelación contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:45:05 horas del 11 de febrero de 2009; alegando que “*La circunstancia de que ambos vocablos tengan una raíz o sufijo con el que ambas palabras terminen (...) es una situación que un sin número de marcas ya registradas y coexistentes comparten, (...) además, que la ley de marcas (...) permite ahora registrar marcas iguales o similares en distintas clases e inclusive en la misma clase siempre y cuando proteja productos distintos como en este caso; (...) El que la marca BIOFOL tenga la raíz IOFOL en la composición de dicho vocablo, no quiere decir que tenga exclusividad de uso de la misma*”.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 107644 la marca de fábrica “**LIOFOL**”, a nombre de HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, entidad domiciliada en 67, Henkelstrasse, Dusseldorf, República Federal de Alemania, en clase 1 de la Clasificación Internacional, para proteger “Productos químicos usados en la industria, adhesivos usados en la industria” (folios 32-33).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no hay hechos que deban tenerse por no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**LIOFOL**”, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto ambos signos protegen productos iguales en la misma clase 01.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

Según se indicó en el Resultado Tercero de esta resolución, el recurrente alega que las marcas cotejadas, pese a compartir las letras “**IOFOL**”, pueden coexistir por proteger productos distintos, y que además esas letras -**IOFOL**- no pueden ser objeto de exclusividad. Esta posición, no es de recibo para que este Tribunal resuelva en sentido distinto al que lo hizo el Registro de Propiedad Industrial. Nótese que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 8 inciso

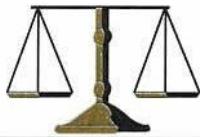


a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no podrán inscribirse marcas “*Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”. Es importante resaltar que el recurrente no objeta la similitud de las marcas, sino que su defensa se puntuiza en que los productos son distintos, no obstante, de la norma indicada se desprende que la protección que se da a las marcas inscritas lo es no sólo frente a productos iguales, sino también frente a otros “relacionados con estos”. En este caso, los productos que se protegen con la marca inscrita “LIOFOL”(Productos químicos usados en la industria, adhesivos usados en la industria) son iguales a parte de los que solicita la recurrente, además, se relacionan con los otros productos cuya protección se solicita, concretamente en productos químicos para uso en la ciencia, fotografía, y en la agricultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abonos para tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; fertilizantes, productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; mismos que además, pueden estar contenidos en la protección registrada.

Así las cosas, ante la innegable relación existente entre la protección registrada y la que se pretende inscribir con esta gestión, deben rechazarse los agravios expresados.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de reiterada cita, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo



Nº 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcas, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de comercio solicitada “**BIOFOL**”, guarda semejanza gráfica y fonética con la inscrita “**LIOFOL**”, capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar la inscripción de la solicitud presentada.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, al ser ambas marcas de tipo denominativa, vemos que la denominación de la marca solicitada únicamente se diferencia en una de las seis letras que la componen, coincidiendo además en la posición que ocupan en la otra denominación (**LIOFOL** vrs. **BIOFOL**), de ahí que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado contiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista meramente visual, acaban siendo muy semejantes, lo cual podría causar una confusión directa entre el público consumidor.

En cuanto al cotejo fonético, en el presente caso ocurre que la pronunciación de ambas denominaciones es prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por el sonido de la primera letra, existiendo así una confusión auditiva.

Por la naturaleza de las marcas cotejadas, no es procedente el cotejo desde el punto de vista ideológico.

A todo lo anterior, debe sumársele, lo expresado en el considerando tercero en cuanto a la igualdad y relación entre los productos protegidos y aquellos cuya protección se requiere.



Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Mario José Fonseca Solera, en representación de Aguas Frescas del Pacífico Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:45:05 horas del 11 de febrero de 2009, la cual 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 interpuesto por Mario José Fonseca Solera, en representación de Aguas Frescas del Pacífico Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:45:05 horas del 11 de febrero de 2009, la cual se confirma. Se da por



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.-**

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 POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.