

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0376-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “*BIOEQUILIBRIUM*”

QUALA INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 460-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1144 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de la empresa **QUALA INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintisiete minutos, treinta y siete segundos del quince de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 23 de enero de 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** de calidades y en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“*BIOEQUILIBRIUM*”** en Clase 01 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir **“*Productos químicos destinados a la industria cosmética*”**.

SEGUNDO. En resolución dictada a las trece horas, veintisiete minutos, treinta y siete segundos del quince de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución relacionada y en virtud de que fuera admitido el de apelación 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter y de interés para el dictado de la presente resolución los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo **“EKILIBRIUM”**, a nombre de CEFA CENTRAL FARMACEUTICA S.A., vigente hasta el 20 de febrero de 2019, bajo Registro **No. 186997**, en Clase 03 para proteger y distinguir *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”*, (Ver folio 10).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo **“ECOLIBRIUM”**, a nombre de THE DOW CHEMICAL COMPANY., vigente hasta el 02 de diciembre de 2021, bajo Registro No. **214373** en Clase 01 para proteger y distinguir *“Químicos usados para la posterior manufactura de plásticos, principalmente plastificadores”*, (Ver folio 11).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza, que puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro de la marca **“BIOEQUILIBRIUM”**, al considerarla inadmisibile por derechos de terceros, por cuanto de su análisis y cotejo con las marcas inscritas bajo Registros Nos. 186997 y 214373, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, dado lo cual, el signo propuesto incurre en las prohibiciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante expone en sus alegatos que los productos químicos, giro principal de la marca pretendida, se definen como: *“sustancias provenientes de la transformación de una fuente natural para su tratamiento químico (ejemplos: productos de conservación, productos de belleza, materias plásticas)...”*. Que en este caso se destinan a la industria cosmética, es decir no se trata de productos en sí sino de sus componentes, son materias primas que no están a disposición de los consumidores en farmacias o supermercados. Por ello, a pesar que la marca inscrita EKILIBRIUM incluye cosméticos en su lista de protección, estos últimos se refieren a productos terminados, dado lo cual no hay posibilidad de provocar confusión en el

consumidor respecto de un producto final y uno de sus componentes o ingredientes.

Respecto de la marca ECOLIBRIUM, indica que se trata de productos químicos para manufactura de plásticos, lo cual en modo alguno se puede relacionar con la industria cosmética y por ello, tampoco en este caso existe riesgo de asociación empresarial entre las casas comerciales involucradas.

Agrega el apelante que entre los signos en pugna existen diferencias importantes, que permiten su coexistencia, como lo es el uso de la partícula BIO en el pretendido. Afirma que por ello, en aplicación del Principio de Especialidad, las tres marcas pueden coexistir registralmente, ya que difieren tanto a nivel gráfico como en su mercado meta. Una vez expresados dichos alegatos, solicita el recurrente que este Tribunal declare con lugar su recurso y en consecuencia se ordene continuar con el trámite de su solicitud de registro.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En primer término, nuestra normativa marcaría es clara, en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, de conformidad con el **artículo 8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe denegarse el registro de un signo cuando éste sea idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distinga los mismos productos o servicios, o diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los protegidos. Bajo ese conocimiento, la misión de todo signo marcario está dirigida a distinguir e individualizar los productos que protege de entre otros de su misma naturaleza y especie, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda y reconozca su origen empresarial.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos, ante signos iguales o similares, se debe aplicar el Principio de Especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En este caso los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

Por otra parte, tal como ya lo ha manifestado este Tribunal en reiteradas ocasiones, el prefijo **BIO**, es un término que significa vida y; en la actualidad, en el tráfico mercantil y marcario, es de uso común, que se entiende relacionado con productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad y por ello es inapropiable por una sola empresa. Además, conforme lo indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el caso de signos con radicales genéricos y de uso común, como es el que se analiza, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos, sea “EQUILIBRIUM”.

Es por esta razón que puede afirmar este Órgano Superior, que el apelante no lleva razón cuando indica que una diferencia sustancial entre los signos cotejados, es la presencia del vocablo BIO en la marca que se pretende, por cuanto, al realizar el cotejo debe obviarse la palabra **“BIO”**, lo cual obliga a comparar el signo propuesto como **“EQUILIBRIUM”** en relación con los inscritos **“EKILIBRIUM”** y **“ECOLIBRIUM”**, resultando así una similitud en grado de identidad entre ellos, lo cual es conteste con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial.

Así las cosas, dada la existencia de tal similitud entre los signos inscritos con el solicitado,

debe procederse al cotejo de su objeto de protección, siendo que, dichas marcas se refieren a productos que, a pesar de encontrarse en distinta clasificación, son susceptibles de ser relacionados. Obsérvese como lo protegido por las marcas en conflicto se relaciona con preparaciones o productos químicos para diversos usos, lo cual puede provocar en la mente del consumidor una asociación empresarial, haciéndolo suponer que todas esas marcas provienen de una misma casa comercial, violentando así lo dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **QUALA INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintisiete minutos, treinta y siete segundos del quince de abril de dos mil trece, 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, y 29 del Reglamento 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 Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **QUALA INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintisiete minutos, treinta y siete segundos del quince de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro del signo solicitado **“BIOEQUILIBRIUM”**. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33