

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0133-TRA-PI

Oposición a solicitud de la marca de fábrica y comercio “BIOMEEN”

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-253)

Marcas y otros Signos Distintivos

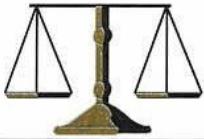
VOTO No. 1152-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del trece de noviembre 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 cuatro- ciento cincuenta y cinco- ochocientos tres, vecino de San José, en su condición de Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, domiciliada en San Diego de Tres Ríos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y treinta y dos segundos del veinte de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de enero del 2011, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada una vez, abogada, portadora de la cédula de identidad número uno- novecientos ochenta y cuatro- seiscientos noventa y cinco, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIOTA BITKISEL İLAÇ VE KOZMETİK LABORATUARLARI ANONIM SİRKETİ**, sociedad debidamente organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Turquía, M. Akif Mah. Cumhuriyet Cad. Yucedag Sok. No15 Cekmekoy Istambul, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOMEEN**” en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.*”

II. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números cuarenta y nueve, cincuenta y cinco y uno de los día diez, once y catorce del mes de marzo de dos mil once, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 6 de Mayo del 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.

III. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y treinta y dos segundos del veinte de diciembre de dos mil once, se dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV. Que inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de enero de 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y por haber sido admitido el mismo, es que conoce este Tribunal.

V. 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Jueza Díaz Díaz; 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.

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 determinó que no existe elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, entre las marcas inscritas BIOLAND y la marca solicitada BIOMEEN, que impida su coexistencia en el mercado, por ende, no existe posibilidad de que estando ambos productos en mercado, se pueda causar confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial del giro comercial o servicios prestados, ya que los signos en pugna difieren sustancialmente, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar acoger la solicitud de inscripción de la marca “BIOMEEN”.

Por su parte el apelante alega que en la resolución se realiza un cotejo marcario de los signos enfrentados y basado en este 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 N°833. Continua mencionando doctrina y el Voto 407-2009 de este Tribunal, e indica que debió valorar e interpretar el Registro al realizar el examen de posibilidad de confusión y realizar un análisis integral tomando en consideración los distintos



intereses en juego. La marca solicitada BIOMEEN 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 BIOLAND. 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 relacionados, 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 2º 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 empresa con respecto a otras que se encuentren en el mercado y sean de la misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Para el caso que nos ocupa, resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber acogido el signo propuesto, en virtud de no existir similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre las marcas contrapuestas, precisamente del cotejo realizado por el *a quo* entre las marcas inscritas “BIOLAND” y “BIOMEEN” solicitada, específicamente en sus terminologías **LAND** y **MEEN** se puede observar que no guardan ninguna relación, por ende, no causaría ninguna confusión al consumidor medio, pues contiene suficiente diferencia a nivel gráfico, lo cual produce que fonéticamente se distinga una de otra, por cuanto sus distintividad se concentra en la terminación final de ambos, lo que implica que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita, y desde el punto de vista **ideológico**, este Tribunal concuerda con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el signo solicitado no evoca la misma idea en la mente del consumidor.



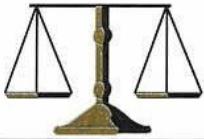
TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

De lo anteriormente expuesto, se determina que la terminación “**MEEN**”, le otorga suficiente distintividad al signo propuesto, por consiguiente el consumidor al momento de adquirir los productos que identifica dicha marca no estaría ante la posibilidad de riesgo de confusión o asociación, aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marcas inscritas **BIOLAND**, lo que hace posible la coexistencia de ambas marcas en el comercio.

Se determina de esta forma que es procedente el registro del signo “**BIOMEEN**”, 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 con respecto a otras, sino que además le proporciona al consumidor elementos para que pueda distinguirla eficazmente, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con respecto a su origen empresarial.

Por otra parte, cabe indicar al recurrente que el término “**BIO**”, que significa vida es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, la cual no puede ser monopolizada su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad.

Por todo lo anterior, y por compartir este Órgano Colegiado en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial, no son de recibo los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario, en virtud de tener por acreditado que la marca de fábrica y comercio “**BIOMEEN**”, no infringe la normativa marcaria, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 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 cuarenta y tres minutos y treinta y dos segundos del veinte de diciembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma la inscripción de la marca **“BIOMEEN, en clase 03 solicitada por la empresa BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI”**.

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**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora