



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-0749-TRA-PI

Oposición inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIOMAX (DISEÑO)”

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2011-9784)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 120-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del once de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 4-155-803, Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos con veinte segundos del diecinueve de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 03 de octubre de 2011, la Licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, en su calidad de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en la ciudad de San José, La Uruca, de la Fábrica de Calzado Adoc, 100 mts al Este, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“BIOMAX”** en **clase 03** Internacional, para proteger y distinguir: ***“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa y para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, pulimentar, limpiadores; jabones;***



Jabones de tocador, antibacteriales; productos de perfumería, perfumería, aceites esenciales, aceites de limpieza, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.”

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números doscientos cuarenta y tres, doscientos cuarenta y cuatro, y doscientos cuarenta y cinco, y en razón de ello el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOMAX**” en **clase 03** de la nomenclatura Internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos con veinte segundos del diecinueve de junio de dos mil doce, se resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición planteada por la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOMAX**” en **clase 03**, presentada por la apoderada de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, la cual se acoge.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, interpuso el día 09 de julio de 2011, en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta minutos con diez segundos del diecisiete de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(*...*): *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...)* y *admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A** al determinar qué la marca de fábrica y comercio solicitada por la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, denominada “**BIOMAX**” en **clase 03** internacional, siendo que del estudio y análisis realizado se desprende que existen diferencias tanto graficas como fonéticas e ideológicas entre las marcas **BIOMAX** y **BIO LAND (DISEÑO)**, que permiten que ambas coexistan registralmente, sin que se produzca riesgo de confusión de creer que se trate de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, por lo que no se encuentran objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca **BIOMAX** solicitada por la representante de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, razón por la cual se acoge su solicitud.

Por su parte, el representante de la empresa opositora **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en su escrito de apelación en términos generales señala que el signo solicitado es engañoso, por cuanto el término **BIO** da la idea al consumidor que son productos armónicos con la vida y el medio ambiente. La marca solicitada hace una reproducción de la parte esencial de la marca notoria **BIO LAND**, obteniendo un aprovechamiento injusto de la



notoriedad del signo. Existe identidad de productos lo que incrementa el riesgo de asociación. La copia de la partícula **BIO** es lo que provoca ese aprovechamiento injusto por parte de la solicitante, y en razón de ello solicito se declare con lugar el presente recurso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, se desprende que nuestra legislación marcaria es clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. Ante ello, y para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más

signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el operador del Derecho a la hora de realizar el cotejo marcario conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento, debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten ambos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial a los signos inscritos se observa lo siguiente; **BIO LAND** en clase 05, **BioLand** en clase 05, **BioLand Sábila (diseño)** en clase 5, **BioLand** (diseño) en clase 16, **BioLand** (diseño) en clase 21, **BioLand** (diseño) en clase 25, **BioLand** (diseño) en clase 29, **BioLand** (diseño) en clase 30, **BioLand** (diseño) en clase 31, **BioLand** (diseño) en clase 32, **BioLand** (diseño) en clase 33, **BioLand** (diseño) en clase 35, **BioLand** (diseño) en clase 43, todas bajo la clasificación internacional de Niza, tal y como fueron analizadas, se desprende que no existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditiva e ideológica respecto de ellos, lo anterior conforme al siguiente razonamiento; respecto a la confusión visual, obsérvese que a nivel gráfico los signos en pugna contienen el término “**BIO**”, que entre ellos es idéntico a nivel óptico, por lo que no podría considerarse que su nivel distintivo se concentre en esa terminación, dado que la misma no es apropiable, en virtud de que el citado término **BIO** es sinónimo de biológico o biorgánico, o sea, término genérico de uso común, por ende

inapropiable por terceros, y ante ello no podría ser considerado como el elemento que le otorgue la distintividad requerida al signo.

Bajo esa perspectiva, la distintividad del signo debe estar contenida en el resto de la composición, o sea, inmersa en las terminaciones **LAND** y **MAX** del cual como se puede observar no solo son distintas gramaticalmente, sino que además a nivel fonético su acentuación también es diferente, lo cual evidentemente las individualiza y distingue en el mercado. En razón de lo anterior, es claro que el consumidor no puede verse afectado con un eventual riesgo, dado que si entre los signos en pugna no existe similitud, tal y como lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, ambas marcas pueden coexistir registralmente.

No obstante, este Tribunal difiere de la valoración realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto si bien es cierto las terminaciones **LAND** y **MAX** contienen diferencia gramatical y fonética, a nivel ideológico nos encontramos con que la expresión MAX refiere de manera directa al superlativo de “**maximo**”, que aplicado al producto que se pretende comercializar será percibido por el consumidor como si este tuviese un máximo poder, y siendo que lo que se pretende es la comercialización de productos como los que define la clase 03 internacional, que son: “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa y para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, pulimentar, limpiadores; jabones; Jabones de tocador, antibacteriales; productos de perfumería, perfumería, aceites esenciales, aceites de limpieza, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.*” O sea, con contenido químico, que no necesariamente tiene como finalidad la preservación o ayuda a la conservación de la vida, sino que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, que es un producto de olor sofocante, muy venenoso altamente reactivo, que se usa para blanquear y como plaguicida en la desinfección de aguas y en la industrial de los pesticidas, va en contraste con la aplicación del término **BIO** al hacer la denominación una referencia específica a la idea de vida, por ello es que resulta en este caso engañoso, y en este sentido estaríamos ante una causal mas de



inadmisibilidad conforme a lo que preceptúa el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el cual establece: “(...) j) *Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)*”

Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos con veinte segundos del diecinueve de junio de dos mil doce, la cual en este acto se revoca por las razones de este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la marca solicitada “**BIOMAX (DISEÑO)**” en clase 03 Internacional, al determinar que la misma es inadmisile por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no se entran a conocer los agravios del oponente.

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, 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, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas,



treinta y nueve minutos con veinte segundos del diecinueve de junio de dos mil doce, la cual en este acto se revoca, por las razones de este Órgano de alzada, y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de la marca **“BIOMAX (DISEÑO)”** en **clase 03** Internacional. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora