

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0625-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca BIOPLUSS

Inversiones El Galeón Dorado, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de Origen N° 172710)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1221-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta minutos, cincuenta y dos segundos del diez de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado en fecha catorce de julio de dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Hernández Brenes, representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S.A., interpuso acción de nulidad contra la marca **BIOPLUSS**, cuyo titular es la empresa Laboratorios Biotek S.A.

SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas, cuarenta minutos, cincuenta y dos

segundos del diez de mayo de dos mil doce, el Registro decidió declarar sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta.

TERCERO. Que por escrito de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante apela la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene como hecho probado el registro de la marca BIOPLUS a nombre de Laboratorios Biotek S.A., desde el veintitrés de enero de dos mil ocho y vigente hasta el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, N° 172710, en clase 3 para distinguir productos para el cabello, cremas de mano y cuerpo, desodorantes, perfumes, talcos, cremas para la cara, cosméticos (folios 48 y 49).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el cotejo de las marcas en pugna procede a rechazar la acción

de nulidad planteada por la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S. A., por considerar que no existe posibilidad de confusión a nivel gráfico ni fonético entre los signos marcarios inscritos a su favor y el que solicita anular. Concluye el Registro que la marca cuya nulidad se solicita no contraviene lo dispuesto en el artículo 8, incisos a), e) y k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como afirma la accionante y por ello la declara sin lugar.

Por su parte, la empresa solicitante dentro de sus alegatos manifiesta que este Tribunal Registral Administrativo, en el Voto N° 407-2009 indicó; respecto de la marca “*BIO-LAND (DISEÑO)*” inscrita en la clase 5, que “*...si otra empresa pretende utilizarlo para productos que estén relacionados con los protegidos indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que el consumidor medio podría asociar marcas que inicien o contengan el término 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 radical común sino distintivo de una familia de productos...*”, siendo que, precisamente la marca BIOPLUSS incluye el término denominativo “*BIO*”, y distingue los mismos productos, causando una evidente confusión.

Analizado el expediente venido en alza, respecto de la eventual pugna entre las marcas



BIO-LAND y cuyo titular es la empresa apelante, en relación con la marca BIOPLUSS, inscrita a favor de la empresa Laboratorios Biotek S.A., encuentra que el término “*bio*”, presente en los signos cotejados, hoy día, ha llegado a ser un vocablo genérico y de uso común para indicar que el producto o servicio referido tiene relación con lo “*biológico*”, y por lo tanto ninguna compañía podría alegar dominio sobre el mismo de manera aislada, sino que en el medio se utiliza para hacer una alusión de que se trata de

productos o servicios que contienen o están relacionados con elementos biológicos, dado lo cual, el elemento distintivo en esta última es PLUS, mientras que BIO es un elemento genérico y por ello se considera que en su conjunto la marca BIOPLUS es suficientemente distintiva y no roza con la marca BIO-LAND.

A mayor abundamiento el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), dentro de las reglas para calificar la semejanza entre signos marcarios, dispone que éstos deben ser examinados *“...en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...”* (inciso a), haciendo *“...énfasis en los elementos no genéricos o distintivos...”* (inciso b), dándole más importancia *“...a las semejanzas que a las diferencias...”* (inciso c), y, en caso que alguna de las marcas confrontadas sea *“...notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma...”* (inciso g).

En el mismo sentido, el artículo 28 de la Ley de Marcas establece que *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”* Siendo que en el caso bajo análisis se cumplen todas estas premisas, por cuanto de la impresión gráfica, fonética e ideológica que dejan ambos signos se denota una sustancial diferencia entre ellos. Asimismo, el término común entre ellos es “bio”, el cual resulta genérico y de uso común, en razón de lo cual su cotejo debe hacerse respecto de los términos denominativos “pluss” y “land”, de lo que se concluye que la marca BIOPLUS está conformada por elementos que permiten diferenciarla fácilmente de las marcas inscritas a favor de la recurrente, en razón de lo cual, no encuentra esta Autoridad motivo alguno para resolver en forma distinta a como lo hizo el Registro. Como corolario de lo anterior, es preciso señalar que la declaratoria de notoriedad que se hiciera por medio del Voto 407-2009, lo fue relacionado a productos de la clase 5, y no para

productos de la clase 3 como lo son los que se distinguen con la marca inscrita y que se pide anular.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta minutos, cincuenta y dos segundos del diez de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de nulidad de la marca BIOPLUS. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90