

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0172-TRA-PI-571-16

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “BIOVERD”

INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-5756)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0130-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, de esta plaza, cédula jurídica 3-101-280631, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:21:48 horas del 9 de enero del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de julio del 2013, el señor **Emmanuel Guevara Ruiz**, mayor, comerciante, casado una vez, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número 1-0844-0305, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“BIOVERD”** en clase 01 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“químicos biodegradables para artículos de limpieza y sanitización”*.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de agosto de 2013, 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.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:21:48 horas del 9 de enero del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro del signo solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 enero de 2015, el Licenciado **Hernández Brenes**, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. Que a la substanciación 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora; 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. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en el numeral segundo se encuentran a folios 10 al 45 del legajo de apelación.

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 dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro del signo solicitado, por considerar que:

“... Las marcas registradas por la oponente en las clases 3, 5, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 43 distinguen productos y servicios que no se relacionan directa ni indirectamente con los productos de la clase 1 distinguidos por la marca solicitada, por lo que en este caso no se causa riesgo de confusión alguno para el consumidor ya que los productos y servicios se venden de forma distinta, difieren los canales de distribución y puesto de venta. Por lo que las marcas coinciden únicamente en la clase 1 en cuanto a productos químicos, por lo que el cotejo marcario nos dará la posibilidad de coexistencia registral de los signos.

*Si bien se presenta una coincidencia y relación de productos en clase 1 de los signos en pugna, es importante destacar que el análisis en este caso de los signos debe realizarse con base en la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto, como si el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal de producto. Por lo antes señalado si bien el signo solicitado contiene la partícula BIO, no la expresa en forma separada, es decir es parte de un solo vocablo **BIOVERD** y así será percibida por el consumidor, por lo que gráficamente no existe similitud con los signos registrados que cuentan con un diseño totalmente distinto a la marca solicitada, fonéticamente es claro que al pronunciar **BIOVERD** existe mucha diferencia, desde el punto de vista ideológico las marcas registradas evocan el concepto de “TIERRA VIVA” o “TIERRA VIDA ORGANICA”, mientras que la marca solicitada no evoca el mismo concepto, se puede decir que sugiere VERDE ORGÁNICO O VERDE VIDA. Por lo tanto, se prevé su coexistencia registral.*

Debe tenerse en cuenta a la hora del cotejo marcario que el Tribunal Registral Mediante Voto N° 407-2009 declaró notoria a la marca “BIO LAND DISEÑO” en su conjunto, sobre todo tomando en cuenta el diseño de la hoja que acompaña la parte denominativa del signo; en ese caso particular el signo rechazado enfrentado a las marcas “Bio Land”,

contaba con un diseño muy similar, era casi una copia de los signos registrados por la aquí oponente ...

*En esa ocasión si se daba un aprovechamiento indebido de la notoriedad de los signos oponentes, con esto interpreta este Registro que no se otorgó el monopolio de uso del término “Bio” a la empresa INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A., sino que fue al conjunto marcario que poseen registrado y que ha adquirido esa notoriedad en el público consumidor con el paso de los años, sin embargo esto no limita a otras empresas que incluyan en sus marcas el término BIO siempre y cuando el conjunto marcario les brinde la distintividad requerida frente a sus competidores y en cuanto a los productos que distinguen. Como en el caso bajo examen donde el conjunto marcario **BIOVERD** le brinda la distintividad requerida al signo para ser registrado. ...”*

Concluye estableciendo que existen diferencias tanto gráficas como fonéticas e ideológicas entre las marcas BIOVERD y BIO LAND (DISEÑO) como para coexistir en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión en el consumidor de creer que se trata de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, ya que asimismo son claramente diferenciables respecto a los productos y servicios que protegen por lo que no existe posibilidad de generar confusión entre los consumidores, no encontrando objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca de comercio solicitada “BIOVERD”.

Por su parte el apelante, alega que su marca es notoria declarada por el Tribunal Registral Administrativo en los votos 407-2009 y 177-2013. Que el elemento preponderante es BIO, que existe identidad entre los productos y similitud en el uso del término “BIO”. Que existe un riesgo de asociación. Que en el segmento de mercado de los productos biodegradables de limpieza y cuidado personal, los consumidores podrían asociar que las marcas que inicien o contengan el término “BIO” y se apliquen a productos de esa naturaleza, tienen un mismo origen o procedencia empresarial y BIO es el término que usará el consumidor para solicitar el producto. Solicita la aplicación de la doctrina del artículo 24 para marcas notorias. Alega que el signo propuesto “BIOVERD” no es claramente diferenciable de “BIO LAND”; por lo que si se inscribe existiría

un aprovechamiento de la fama de la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Resulta viable entonces en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber concedido la inscripción de la marca propuesta, por no existir similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre los signos en cuestión, de tal forma que avala la mayoría de este Tribunal el cotejo realizado por el *a quo* entre “**BIOVERD**” y “**BIO LAND (DISEÑO)**”, ya que este debe hacerse sobre los elementos distintivos que conlleva cada uno de los signos, que para el presente caso sería “**VERD**” y “**LAND**”, los cuales no guardan relación, no pudiendo crearse ninguna confusión al consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a nivel gráfico, lo cual lógicamente las hace pronunciarse en forma distinta, la desinencia entre estas son disímiles, lo que hace que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita tampoco fonéticamente.

Desde un punto de vista **ideológico**, comparte la mayoría de este Tribunal lo indicado por el Registro en cuanto a que no evocan la misma idea en la mente del consumidor.

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos no existe similitud, aspecto que le otorga distintividad al signo solicitado “**BIOVERD**” con respecto al signo inscrito “**BIO LAND (DISEÑO)**”, por lo que a criterio de la mayoría de este Tribunal no se ven violentados los artículos 7 y 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, el consumidor al momento de requerir los productos y servicios que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que la mayoría de este Tribunal considera que aunque los productos del signo

solicitado fueren los mismos, similares o relacionados con los de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de adquirir los productos o servicios que identifican dichas marcas. En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que ambas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Así las cosas, la mayoría este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, 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 a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión o asociación al respecto.

Ahora bien, es dable señalar la imposibilidad de apropiación del término **“BIO”**, que significa **“VIDA”** el que es irregistrable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil que no puede generar un monopolio en su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la naturaleza.

En virtud de ello, debe recalcar la mayoría este Tribunal, que la partícula **“BIO”** es de uso común en materia comercial, sin resultar engañosa, más bien cumple una función orientadora según se dijo supra, y cumple con su función distintiva si a ella van unidos otros elementos que le dan esa particularidad. De igual forma comparte este Órgano de Alzada la interpretación hecha por el

Registro de la Propiedad Industrial del Voto de este Tribunal No. 407-2009, externada en la resolución recurrida, interpretación que fuera transcrita en el Considerando Tercero de la presente resolución.

Por lo anteriormente expuesto concluye la mayoría de este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de la mayoría de este Tribunal que a la marca de comercio solicitada **“BIOVERD”**, para proteger y distinguir: *“químicos biodegradables para artículos de limpieza y sanitización”*, en clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por el señor **Emmanuel Guevara Ruiz**, correspondiendo declarar por mayoría, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de Apoderado Especial para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:21:48 horas del 9 de enero del 2015, la cual en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogíéndose la inscripción del signo solicitado.

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, por mayoría de los miembros del Tribunal, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de Apoderado Especial para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, contra la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:21:48 horas del 9 de enero del 2015, la cual en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogándose la inscripción del signo solicitado **“BIOVERD”**, en la clase 01 de la nomenclatura internacional. El juez Alvarado Valverde salva el voto. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

Declarada notaria la marca “BIOLAND” no se considera que se otorga una exclusividad del prefijo “BIO” para la marca inscrita y notoria, sino que, en su cotejo con otras marcas, éstas deben ser calificadas de forma más acuciosa respecto de la notoria, acorde con la doctrina del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

En nuestro caso, “BIOVERD” contiene el prefijo “BIO” con otra partícula “VERD”, la cual es la que debe ser suficientemente distintiva para otorgar una diferenciación con la marca “BIOLAND”, siendo esta última la marca notoria.

Considero que ideológicamente tanto la partícula “LAND” como “VERD” aluden a la tierra, al campo, a lo natural; así, desde una calificación más rigurosa –a pesar de existir diferencias gráficas al ser la marca notoria de tipo mixta y la solicitada una denominativa–, desde el punto de vista fonético se comparte el mismo prefijo “BIO”, siendo que el sufijo que acompaña al signo solicitado, no contiene la suficiente distintividad en relación al inscrito para evitar la posibilidad de confusión, pues aluden ideológicamente a la misma idea de ser productos naturales en similar estrategia de la marca notoria.

A pesar de que en principio los productos de la clase 1 que son asociados directamente, son estrictamente de limpieza y desinfección, podría tal vez evitarse la confusión directa en este caso, más no la posibilidad de confusión indirecta o riesgo de asociación empresarial.

Por lo anterior, debe revocarse la resolución venida en apelación para que se declare con lugar la oposición y sea rechazada la marca solicitada. Es todo.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**