



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0664-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio
“BIOFREEZE”**

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-6659)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 145-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del diez de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diecisiete de julio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de julio del dos mil trece, la licenciada Aisha Acuña Navarro, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro-ochocientos



noventa y tres, en su condición de gestora de negocios de la compañía **PERFORMANCE HEALTH, LLC**, con domicilio en 1245 Home Avenue, Akron, CH 44310, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción del signo “**BIOFREEZE**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir : “bálsamo analgésico” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados los días 19, 20 y 23 de diciembre del dos mil trece, en el diario oficial La Gaceta números doscientos cuarenta y cinco, doscientos cuarenta y seis y doscientos cuarenta y siete, y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de febrero del dos mil catorce, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. En resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diecisiete de julio del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto del dos mil catorce, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución de las quince horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del siete de agosto del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. En el presente caso se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**BIOFREEZE**” para proteger y distinguir “bálsamo analgésico”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 70 a 77 las siguientes marcas: marca de fábrica “**BIO-LAND**” que protege y distingue: “medicamentos”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, marca de fábrica “**BIOCALOR**” que protege y distingue: “cremas y gel medicados”, en clase de 5 en la Clasificación Internacional, y la marca de fábrica “**BIO-LAND (diseño)**” que protege y distingue: “productos de higiene íntima, desinfectantes para la higiene íntima, desinfectantes para la higiene bucal y antisépticos”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición planteada por la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, y acoge la marca solicitada “**BIO FREEZE**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto la misma no incurre en las prohibiciones del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa apelante, en su escrito de apelación argumenta que los productos de la marca solicitada son idénticos a los protegidos por las marcas



registradas, por lo que se trata de productos competidores entre sí, que van a compartir el mismo modo y forma en que normalmente se venden, los mismos puntos de venta y el mismo tipo de consumidor a que van destinados. En este caso, es claro que el riesgo de asociación se presenta en el sentido que el público puede considerar que ambas marcas se integran en una familia cuyo elemento troncal es precisamente la palabra “BIO”, ya que es el término que usará el consumidor para solicitar el producto.

Señala que el empleo del término “BIO” formando parte de la marca “BIOFREEZE” aplicada a los productos idénticos a los distinguidos con la marca notoriamente conocida BIO LAND, no es fácilmente diferenciable por el consumidor, su uso sugiere una conexión con las marcas notoriamente conocidas, y claramente existe posibilidad de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca BIOLAND y de su fama y reputación, todo lo cual produce un menoscabo tanto comercial como publicitario, por lo que se debe proteger la marca inscrita. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial en relación a la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIOFREEZE**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “ bálsamo analgésico”, concretamente, respecto a la resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diecisiete de julio del dos mil catorce, en la cual se ordena el rechazo de la oposición y resuelve acoger⁴ la marca solicitada, advierte este Tribunal que la Autoridad Registral omitió pronunciarse sobre el análisis intrínseco de la marca propuesta de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual establece:

“Artículo 14º- Examen de Fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente

ley.” (**la negrita es del original**).

Siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, tratándose de una solicitud de inscripción de una marca, tiene el deber de realizar un examen de fondo del signo **“BIOFREEZE”**, tal y como lo establece expresamente el artículo 14 ya indicado, y se pronunció únicamente en relación con la oposición presentada por la representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**

Conforme lo expuesto, considera este Tribunal, que el análisis intrínseco se hace necesario en cumplimiento del debido proceso, ya que el no hacerlo, tal y como ocurre en el presente caso, ocasiona nulidad del procedimiento, por no cumplimiento del debido proceso conforme al artículo citado. Es por las razones indicadas y a efecto de sanear el presente procedimiento que, este Tribunal considera procedente declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diecisiete de julio del dos mil catorce, a efecto de que dicha autoridad proceda al dictado de una nueva resolución final, en donde se fundamente el examen de fondo de la marca de fábrica y de comercio **“BIOFREEZE”** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PERFORMANCE HEALTH, LLC**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas, **SE ANULA** la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y cuatro segundos del diecisiete de julio del dos mil catorce, a efecto de que dicha autoridad proceda al dictado de una nueva resolución final debidamente motivada, en donde se fundamente el examen de fondo de la marca de fábrica y de comercio



“BIOFREEZE” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PERFORMANCE HEALTH, LLC.-NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98