



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0714-TRA-PI

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

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-7205)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 250-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del tres de mayo del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **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 GALEON DORADO, S.A.**, cédula jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, organizada bajo las leyes de Costa Rica y con domicilio en San Diego de Tres Ríos, cien metros al este del Liceo Mario Quirós Sasso en San Diego de Tres Ríos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:45:21 horas del 17 de junio del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de agosto del dos mil catorce, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción de la marca de comercio “**BIOX**” en clase 3 de la clasificación internacional, tramitada bajo el expediente número 2014-7205, para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa,



preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números doscientos, doscientos uno y doscientos dos, los días diecisiete, veinte y veintiuno de octubre del dos mil catorce, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de noviembre del dos mil catorce, 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, por considerar que el signo distintivo “**BIO LAND (diseño)**” y en especial la partícula “bio”, es una marca notoriamente conocida en Costa Rica, y por otra parte, el término “bio” no puede catalogarse como un radical común sino como distintivo de una familia de productos, por lo que el consumidor medio podría asociar que las marcas que contengan este elemento y se aplique a productos de la misma naturaleza tienen un mismo origen empresarial. Además, al proteger los signos productos idénticos y de la misma naturaleza, tales como los registros 99480, 198096, se podría generar una grave confusión entre los consumidores, contraviniendo el artículo 24 inciso g) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que solicita se declare con lugar la oposición.

TERCERO. Que mediante resolución final dictada a las 11:45:21 horas del 17 de junio del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de junio del dos mil quince, el licenciado Luis Esteban Hernández, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución supra citada, siendo, que el Registro



mediante resolución dictada a las 15:02:48 horas del 17 de julio del 2015 declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que 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, la nulidad 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, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que el opositor no comprueba tener una marca inscrita igual o similar a la solicitada **BIOX** en clase 3 de la nomenclatura internacional para proteger: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentríficos.”

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 consideró que existen diferencias tanto gráficas como fonéticas entre la marca solicitada **BIOX** y los signos inscritos, , ,



BIOLAND,  y  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, no encontrando objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca de comercio solicitada **“BIOX”**.

Por su parte el apelante, alega que resulta claro que al distinguir la marca registrada BIOLAND y la marca solicitada BIOX, productos idénticos, el consumidor medio podría asociar que las marcas que inicien o contienen el término BIO y se apliquen a productos idénticos tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, ya que únicamente en estos casos, este término no podría catalogarse como un radical común sino distintivo de una familia de productos, por lo que por su uso por otras empresas provocaría confusión y riesgo de asociación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2 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 señalar, que en cuánto al análisis que se hace de la marca solicitada en relación a los signos inscritos, se puede apreciar a folio 1 del expediente, que la marca solicitada **“BIOX”**

es denominativa formada por una sola palabra, los signos registrados,  es mixta, constituida por un vocablo y el diseño de una hoja, registro número **198096**, **BIOLAND** es



denominativa se compone de un vocablo, registro número **99480**, es mixta conformada por dos palabras y el diseño de la hoja de sábila, registro número **197863**, todas en



clase 3 de la nomenclatura internacional y el nombre comercial es mixto constituido por una palabra y el diseño de una hoja, en la parte superior de la hoja tiene un semicírculo de color amarillo, registro número **198095**, en clase 49 de la nomenclatura internacional. Como puede observarse las marcas inscritas están conformadas por dos palabras con un significado independiente. Aunque para esta instancia los signos inscritos no se dividen, el consumidor al interiorizarlos los comprenderá como representativos de dos palabras, “Bio” y “Land”. En estas propuestas el factor preponderante es “Land” y “Bio” es considerado como un radical genérico, que conforme al diccionario de la **Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 319**, significa: “Vida”. En cuanto a los radicales genéricos el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indica: “**Artículo 24.- Reglas para calificar semejanzas.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.”

En base a ello, considera este Tribunal que el análisis efectuado por el Registro, está conforme a la normativa marcaria.

Así las cosas, observa este Tribunal que entre las marcas mencionadas no se denota ninguna similitud, ya que al realizarse el cotejo se puede percibir que hay suficiente dstintividad, esto debido a que el término “BIO” es parte de la marca propuesta “BIOX” que es un vocablo que no se puede dividir porque está formada por una palabra simple, ello a diferencia tal como se indicó, de los signos “BIOLAND” y “Bio Land” que es una frase compuesta formada por dos términos “BIO” y “LAND”. Bajo este entendimiento, los signos confrontados no resultan



semejantes, no pudiendo crearse confusión al consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a nivel **gráfico o visual**.

Desde el punto de vista **fonético o auditivo**, su pronunciación se vocaliza diferente. Y desde el aspecto **ideológico o conceptual**, la marca solicitada resulta de fantasía, no evoca idea alguna capaz de relacionarse con los distintivos inscritos.

Por lo anterior, tenemos que el signo solicitado y los inscritos carecen de similitudes de carácter visual, auditivo y conceptual, por cuanto quedó claro que, ante las diferencias de los signos contrapuestos, la propuesta goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause que el público consumidor entre en riesgo de confusión y de asociación, aún y cuando como se observa a folios 1, 52, 53 y del 92 al 101, que los productos y el giro comercial de uno y otro signo, algunos resultan idénticos y otros se relacionan entre sí.

En este caso particular, 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 con el cotejo efectuado por esta Instancia de Alzada, donde se determinó que entre los signos contrapuestos hay más diferencias que semejanzas, siendo, que el conjunto marcario **“BIOX”** en clase 3 de la nomenclatura internacional es factible de protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento principal, 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 al respecto. De ahí, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, y por ello lo procedente es confirmar la resolución apelada.



En cuanto al alegato presentado por el recurrente, respecto a que el Registro realiza un cotejo para marcas ordinarias, que no es aplicable al caso especial de marcas notorias, que gozan de una protección jurídica ampliada. Este alegato no es admisible, porque el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos, es claro en establecer que los signos en conflicto deben examinarse en base a la impresión, gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto, de manera que, la regla a aplicar en este caso es el cotejo, independientemente si se está en presencia o no de una marca notoria. Y en el caso que nos ocupa, en razón del examen realizado a los signos, se determinó que son diferentes, y no llevan a riesgo de confusión ni de asociación.

El alegato de la apelante, en cuanto a que el término **“BIO”** según lo ha señalado el Tribunal Registral Administrativo es el “elemento predominante o esencial” de la marca notoria “Bio Land”, ya que es el más llamativo, y es el término que el consumidor relaciona con un determinado origen empresarial. Este alegato tampoco es admisible, ya que no existe imposibilidad de apropiación del término “BIO”, que tal como se dijo significa “vida” el que es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra común utilizable dentro del tráfico mercantil que no puede generar un monopolio en su utilización, como lo pretende la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, pues debe tener claro la recurrente, que a lo que se le dio protección fue al conjunto marcario **“Bio Land (diseño)”**, por consiguiente el consumidor al momento de requerir los productos que identifican uno y otro signos, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado se relacionen, fueren los mismos o similares a los productos y giro comercial de los signos inscritos, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de adquirir los productos o giro comercial que identifican cada uno de los distintivos confrontados, dado que las denominaciones de los signos son disímiles.

Por los argumentos expuestos, concluye esta Instancia 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 este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio solicitada **“BIOX”** para proteger y distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la empresa **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, correspondiendo declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:45:21 horas del 17 de junio del 2015, la que en este acto se **confirma** para que se acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“BIOX”** en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:45:21 horas del 17 de junio del 2015, la que en este acto se confirma para que se acoja



la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIOX**” en clase 3 de la nomenclatura 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



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