



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0743-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “BIOAGRO”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-5559)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 330-2014

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, abogada, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seiscientos diez, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, sociedad domiciliada en Panamá, Ciudad Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. 8, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, treinta y nueve segundos del cuatro de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de junio del dos mil trece, la licenciada Sara Sáenz Umaña, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIOAGRO**”, en clases 1, 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **Clase 1:** “productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía; así como para la agricultura y la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en



bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes, adhesivos; (pegamentos) para la industria”. **Clase 3:** “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar; pulir, desengrasas y raspar; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares; dentífricos.” **Clase 5:** “preparaciones farmacéuticas y veterinarias; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; complementos alimenticios para animales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas; herbicidas.”

SEGUNDO. En resolución final dictada a las quince horas, doce minutos, treinta y nueve segundos del cuatro de octubre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de octubre del dos mil trece, la licenciada Sara Sáenz Umaña, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final supra citada, siendo que el Registro referido, en resolución de las ocho horas, dos minutos, cuarenta y siete segundos del diecisiete de octubre del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal Registral.

CUARTO. 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 16 de enero del 2009, la marca de comercio “**VIA AGRO (diseño)**” vigente hasta el 16 de enero del 2019, bajo el registro número **184030**, en **clase 5** Internacional, propiedad de la empresa **VIAGROPECUARIA S.A.**, protege y distingue: “medicamentos de uso veterinario”. (Ver folios y 85).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 22 de setiembre del 2003, la marca de comercio **HORIZON BIOAGRO**, vigente hasta el 22 de setiembre del 2023, bajo el registro número **141283**, en **clase 5** Internacional, propiedad de la empresa **HORIZON BIOAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, protege y distingue: “organismos y productos vivos para el control insectos y plagas en follaje y suelo”. (Ver folios 86 y 87).

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 rechazó la solicitud de la marca solicitada, porque transgrede el artículo 7 incisos g) y j) , y el artículo 8 incisos a) y b), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa apelante, en su escrito de expresión de agravios,



argumenta que el término solicitado BIOAGRO, descompuesto significa VIDA y CAMPO o VIDA CAMPO, no crea una confusión en el consumidor medio, pues el término posee la suficiente aptitud distintiva, sin atribuir cualidades o características del producto. Tampoco afecta derechos de terceros en la totalidad de las clases en que se solicita. Aduce, que las marcas contrapuestas coinciden únicamente en cuanto al producto a proteger en la clase 5, no así en las clases 1 y 3.

Señala además, que se han presentado casos similares, como sucede con la marca ANDI para proteger miel de abeja y ANDY'S para proteger cereales, ambas en clase 30, sobre las mismas tanto el Registro de la Propiedad Industrial como el Tribunal Registral Administrativo se manifestaron diciendo: En el caso del Registro se pronunció considerando que no había posibilidad de confusión entre los productos a proteger.

Entonces si en dicho caso se ha considerado que la miel de abeja es un producto claramente distinto a las harinas y preparaciones hechas de cereales, con mayor razón debemos reconocer que los productos que se pretenden proteger con la marca BIOAGRO en clases 1 y 3 distan de los protegidos por las marcas HORIZON BIOAGRO y VIA'AGRO en clase 5, pues véase que estas únicamente protegen organismos y productos vivos para el control de insectos y plagas de follaje y suelo y medicamentos de uso veterinario, respectivamente, lo cual aunado a la diferencia gráfica y fonética que presenta cada una, permite su coexistencia pacífica sin que exista posibilidad de confusión. Por consiguiente, es dable reconocer de acuerdo a lo externado por el Registro y confirmado por el Tribunal indicado, que no existe impedimento legal alguno para que la marca solicitada pueda ser registrada, al menos en las clases 1 y 3, pues la diferencia es clara para cualquier consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca cuyo registro se solicita, a saber, “**BIOAGRO**”, en clases 1, 3, y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos: **Clase 1:** “productos químicos para la industria, la ciencia y la



fotografía; así como para la agricultura y la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para temprar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes, adhesivos; (pegamentos) para la industria”. **Clase 3**: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar; pulir, desengrasas y raspar; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares; dentífricos.” **Clase 5**: “preparaciones farmacéuticas y veterinarias; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; complementos alimenticios para animales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas; herbicidas.”, es **denominativa**, formada por dos palabras **“BIO”** y **“AGRO”**, cada una de ellas con un concepto propio, que unidas transmiten una idea entendible al consumidor. El término **“BIO”** de acuerdo a una definición dada por el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., P. 319, significa, entre otros “vida”. El elemento **“AGRO”**, según el Diccionario citado, p. 66, refiere a campo, tierra de labranza.

Bajo esta perspectiva marcaria, y conforme lo que establecen los diccionarios mencionados, la comunidad de estos dos términos en el signo propuesto **“BIOGAGRO”**, **“BIO” (vida)**, **“AGRO” (campo-tierra de labranza)**, hace evocar la idea de genericidad, que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar los productos que trate de registrar.

Vemos así, que la marca solicitada no es capaz de diferenciarse de otros empleados para distinguir productos en la misma especie, y al no poder distinguir sus productos de otros similares o iguales producidos por otros empresarios, el mismo no cuenta con aptitud distintiva, por lo que incurre en falta de distintividad que establece el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

En un primer escenario, analizando la marca desde un punto de vista intrínseco, es de mérito indicar, que el signo propuesto **“BIOAGRO”** evoca un tipo de producto relacionado con la



agricultura, no obstante, cabe señalar, que dentro del agro se encuentra también la horticultura, la silvicultura, y abonos para el suelo. De tal forma que este distintivo frente a algunos productos que pretende proteger en la clase 1, resulta **engañoso**, como lo es para: **“productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones extintoras; preparaciones para temprar y soldar; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.”**, a excepción de los “productos químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura; abonos para el suelo”. Para todos los productos que pretende amparar en las clases 3 y 5, es eventualmente **engañoso**, porque estos no son parte del concepto general de agro. Bajo ese concepto es aplicable el inciso j) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa la cual entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.



La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado este tema en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso, tal y como ocurre en el presente caso, dado que el signo propuesto “**BIOAGRO**” como se dijo anteriormente, hace alusión aún producto, por lo que entraría en contradicción con algunos productos de la clase 1, a excepción de los señalados líneas atrás, y también con la totalidad de los productos propuestos en las clases 3 y 5, ello, dado que el consumidor se guiaría por la impresión general del signo y al contener el signo la indicación “**AGRO**”, le generaría un eventual engaño y confusión, porque lo asocia con campo, tierra, cultivo, y agricultura.

QUINTO. En un segundo escenario, examinando el distintivo marcario desde la perspectiva extrínseca, y atendiendo al criterio que, indica el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero del 2002, observa este Tribunal que el signo que se aspira registrar “**BIOAGRO**” en clases 1, 3 y

5 de la Clasificación Internacional, está contenido en las marcas inscritas “**VIA AGRO**”, registro número **184030**, protege y distingue, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “**medicamentos de uso veterinario.**” y “**HORIZON BIOAGRO**”, registro número **141283**, protege y distingue, en clase 5 de la clasificación referida “**organismos y productos vivos para control insectos y plagas en follaje y suelo**” según consta de la certificaciones emitidas por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, visible a folios 84 a 87, donde se puede apreciar que las denominaciones que conforman los conjuntos marcarios resultan parecidos, dado que como se dijo supra, la marca pretendida está **incluida** en las previamente inscritas, por lo que el consumidor medio podría establecer un vínculo conceptual



entre los tres signos confrontados **VIA AGRO** “**BIOAGRO**” y “**HORIZON BIOAGRO**”,
lo que puede llevar a este a un riesgo de confusión.

Ahora bien, en un tercer escenario, al ser las marcas tan similares, el cotejo se debe realizar, respecto de los productos, aplicando el principio de especialidad marcaria. El tratadista Manuel Lobato, respecto al principio de especialidad a señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato. Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1ª edición, 2002, p. 293**).

En el presente asunto, se observa, que algunos de los productos que se solicitan proteger con el signo “**BIOAGRO**” en las clases 1 y 5, se relacionan con el producto que protegen las marcas inscritas en clase 5. Se determina así un riesgo de confusión, toda vez que estamos ante productos relacionados y marcas similares, situación que a su vez puede llevar a un riesgo de asociación, en el sentido que el público consumidor podría establecer un vínculo económico entre el titular del signo propuesto y los titulares de las marcas inscritas, o bien inducir a este a creer que el distintivo que se aspira proteger pertenece al mismo titular de los ya registrados. Siendo, que la mera posibilidad de confusión o asociación es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección de las marcas que gozan de protección, de conformidad con lo que disponen el artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 25 párrafo primero, e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa ley.

Respecto al argumento de la representante de la empresa apelante, que el término solicitado **BIOAGRO**, descompuesto significa **VIDA** y **CAMPO** o **VIDA CAMPO**, no crea una



confusión en el consumidor medio, pues el término posee la suficiente aptitud distintiva, sin atribuir cualidades o características del producto. Tampoco afecta derechos de terceros en la totalidad de las clases en que se solicita. Cabe señalar a la recurrente, que el signo propuesto carece de capacidad distintiva intrínseca, ya que el mismo está formado por términos de uso común o genéricos que no pueden ser monopolizado por un empresario, tal y como se indicó al inicio. También carece de distintividad extrínseca, porque no es susceptible de registro como marca, en virtud de no poder diferenciarse de otros signos anteriormente registrados.

Sobre el alegato planteado por la representación de la empresa recurrente, en cuanto al caso de la marca ANDI, para proteger miel de abeja, versus el signo ANDY'S, para proteger cereales y preparaciones a base de cereales, en el sentido que el Registro de la Propiedad Industrial como este Tribunal consideraron que entre estas no había posibilidad de confusión, este aspecto no resulta ser un elemento imperativo para acceder al registro solicitado en forma automática, en virtud que se trata de situaciones presentadas con otras circunstancias que no forman parte del caso que nos ocupa, y por ende, se carece de los elementos necesarios para hacer comparaciones, las que en todo caso, resultan improcedentes por tratarse de expedientes independientes.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Órgano de Alzada, que no es factible el registro de la marca propuesta **“BIOAGRO”** en clases 1, 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por razones intrínsecas y extrínsecas. Siendo, procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, treinta y nueve segundos del cuatro de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“BIOAGRO”** en clases 1, 3, y 5 de Clasificación Internacional de Niza.



SEXTO. 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, treinta y nueve segundos del cuatro de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIOAGRO**” en clases 1, 3, y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍ SECAMENTE INADMISIBLE

TE. Marca con Falta de Distintividad

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

MARCA ENGAÑOSA

UP. MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.29

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR.00.41.33