



**Expediente No. 2014-0804-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca “*BIO BABY (DISEÑO)*”**

**GRUPO P. I. MABE, S.A. DE C. V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-4650)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO No. 489-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del veintiuno de mayo de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Edgar Rohmoser Zúñiga**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-617-586, en representación de la empresa **GRUPO P. I. MABE, S.A. DE C. V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, doce segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2013, el **Licenciado Edgar Rohmoser Zúñiga**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***BIO BABY (DISEÑO)***” cuya traducción al español es “***BIO BEBÉ***”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*Pañales y calzones desechables*”, a la cual se le ha agregado el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las catorce horas, treinta y cinco minutos, doce segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Rohrmoser Zúñiga** en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Juez Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de **“BIO BABY (DISEÑO)”**, pero no por similitud con los signos **“BIO LAND”** de la opositora, sino por considerarlo inadmisibles por razones



intrínsecas, indicando que contraviene los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al estar compuesto por términos engañosos y carentes de distintividad, y por este motivo acoge la oposición presentada por la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S.A.

Por su parte, el apelante en sus agravios manifiesta que no existe base para considerar que la marca “**BIO BABY (DISEÑO)**” debe ser rechazada por similitud con otras marcas que también contienen la palabra “**BIO**”. En este sentido, afirma que el signo solicitado cuenta con otros elementos figurativos sumamente distintivos, además de la palabra “BABY” y por ello no se provoca confusión en relación a los signos BIO LAND inscritos en varias clases a favor de la opositora, ni con el que ha sido declarado notorio en clase 5. Agrega que actualmente existe gran cantidad de marcas registradas en esa misma clase que incluyen ese vocablo, siendo que en reiterada jurisprudencia se afirma que pueden usarse los mismos sufijos y prefijos para formar nuevos nombres marcarios, siempre y cuando se acompañen de otros elementos que les agreguen distintividad y que no exista posibilidad de confusión entre ellas, como sucede en este caso y por ello solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite del registro que pretende.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” y cuando “...*Pueda causar engaño o confusión*”



sobre (...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el Voto No. 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, **Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

(...)

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “**Curso de Derecho Mercantil**”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” (Voto No 1054-2011)

Traduce su marca el solicitante como “*bio bebé*”, lo cual aplicado a los productos expresados



en la lista de protección, refiere en forma directa a productos para bebé. Adicionalmente, respecto del término “BIO” ya este Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que “...se utiliza para hacer una alusión a productos que contienen elementos biológicos y amigables con el ambiente...” (Voto No. 083-2013 de las 11:15 horas del 04 de febrero de 2013), es decir, refiere a productos para bebé y que son biodegradables o amigables con el ambiente, lo cual no necesariamente será así. Por ello, acoge este Tribunal el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al significado de la marca.



De este modo, aplicando lo indicado por Otamendi, de admitirse la marca “**Bio Baby**” para proteger *pañales y calzones desechables*, se hará creer al público consumidor que éstos tienen determinadas características, sea que son biológicos o amigables con la vida y el ambiente, lo cual no necesariamente es cierto en este caso, y por ello deviene en engañosa. Además, carece de la distintividad necesaria, máxime que el signo no contiene ningún término que le aporte alguna distintividad y por eso no es susceptible de registro, toda vez que violenta lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Con relación a los agravios, es importante señalar que las marcas se analizan caso por caso, no constituyendo otros registros fuente primaria para admitir o denegar otros, ya que cada uno lleva una calificación conforme el derecho marcario. En este sentido, los alegatos expresados por la parte interesada no vienen a proporcionar nuevos elementos de análisis, que permitan a este Tribunal, resolver de manera diferente a como lo hizo el Registro al rechazar no por motivos extrínsecos, esto es por similitud con otros registros, sino por razones intrínsecas, como se analizó en la resolución recurrida.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, doce segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho y por ello, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Rohrmoser**



**Zúñiga**, en representación de **GRUPO P. I. MABE, S.A. DE C. V.**, confirmando dicha resolución.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 Edgar Rohmoser Zúñiga**, en representación de **GRUPO P. I. MABE, S.A. DE C. V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, doce segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma denegando el registro del signo **“BIO BABY (DISEÑO)”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES  
TE. Marcas con falta de distintividad  
    Marca engañosa  
TG. Marcas inadmisibles  
TNR. 00.60.55