

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1204-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca “*BIOPLUX*”

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A. y

LABORATORIOS BIOTEK, S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1288-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 840 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diez de julio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal de los ***Recursos de Apelación*** interpuestos por los Licenciados **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-155-803, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-280631, y **Jorge Castro Madrigal**, mayor, soltero, químico, vecino de San José, con cédula de identidad 1-553-663, en representación de la empresa **LABORATORIOS BIOTEK, S. A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-94392, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veinticinco minutos, cuarenta y siete segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 09 de febrero de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Alejandro Fonseca Solano**, vecino de San José, con

cédula de identidad 1-340-070, en representación de **AGROINDUCHEM, S. A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-252351, solicitó el registro de la marca de fábrica “**BIOPLUX**” en Clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*Desinfectantes biodegradables amigables con la vida y el medio ambiente*”.

SEGUNDO. Una vez publicados los edictos de ley y dentro del plazo conferido en éstos, se apersonaron los señores: **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A.** y **Jorge Castro Madrigal**, en representación de **LABORATORIOS BIOTEK, S. A.**, quienes presentaron su oposición al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, veinticinco minutos y cuarenta y siete segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar las oposiciones presentadas y admite la inscripción solicitada.

CUARTO. Que inconformes con lo resuelto, el Licenciado Hernández Brenes y el señor Castro Madrigal en las representaciones indicadas, interpusieron sendos recursos de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución relacionada y en virtud de que fueran admitidos los de apelación conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que por demostrados tuvo el a quo, agregando que la inscripción de los signos marcarios de las empresas opositoras se sustenta a folios 146 a 191 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar las oposiciones presentadas y admite la solicitud de registro de la marca “BIOPUX”, afirmando que no se prevé posibilidad de que su coexistencia con los signos inscritos pueda causar confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos que todos ellos protegen, por cuanto existen diferencias que les permiten distinguirse de forma individual. Dado lo anterior, no considera que el signo propuesto incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello lo admite.

Inconformes con lo resuelto, los representantes de las oponentes manifiestan su inconformidad alegando:

Por parte de la empresa **Inversiones El Galeón Dorado, S. A.**, indica que el Registro limita su análisis a la aplicación de las disposiciones del título II de la Ley de Marcas, realizando un cotejo de las marcas enfrentadas, tratando de determinar si hay o no un riesgo de confusión. Afirma que este es el procedimiento usado para el cotejo de marcas ordinarias, sin embargo en este caso se trata de una marca notoriamente conocida y por ello

ese análisis resulta insuficiente, porque se deben considerar otros aspectos adicionales. Indica que la resolución apelada aplica en forma indebida lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que refiere a las marcas complejas, no obstante, en este caso se trata de una marca tradicional, y no compleja, “BIOPLUX”, y de una marca mixta “BIOLAND (DISEÑO)”, de lo que resulta claro que esa referencia es incorrecta. Agrega este apelante que; en este caso, lo que corresponde determinar es si el término “BIO”, por su significado “VIDA”, es un signo o indicación necesaria en el comercio de los productos para los cuales se solicita la marca, lo cual haría una excepción al derecho exclusivo de otros titulares de marcas que lo contengan. En este sentido, afirma el recurrente, para permitir el registro propuesto debe existir una *“necesidad real y efectiva”* de la solicitante Agroinduchem, S. A. de utilizar ese término en relación con los productos a proteger, siendo que esa condición no se verifica respecto de los *“desinfectantes biodegradables amigables con la vida y el medio ambiente”*. Por el contrario, se puede advertir que dichos productos son de igual naturaleza a los amparados por la marca notoria inscrita, los cuales se van a ofrecer al consumidor en los mismos establecimientos, por lo cual, de permitirse su registro se limitaría en forma indebida el derecho de exclusiva de su titular.

Por otra parte, la empresa **Laboratorios Biotek, S. A.** manifiesta que la resolución apelada afecta los derechos marcarios que la ley le reconoce como titular de la marca “BIOPLUSS”, en Clase 03. Sostiene que el Registro *a quo* consideró que los productos protegidos por cada uno de los signos confrontados no promueven confusión en el consumidor. Sin embargo, debe considerarse que los de su representada son *productos de higiene para uso y cuidado personal* y los de la solicitante son *productos de limpieza en general*, siendo que el Registrador no consideró que ambos **comparten un mismo componente activo** (esto es, detergente) y **una misma función** (limpieza-higiene), lo que puede provocar confusión, haciendo creer al consumidor que se trata de la misma casa comercial. Aunado a lo anterior, ambos productos comparten los mismos canales de

comercialización, y por ello pueden ser encontrados en las mismas superficies comerciales, tales como supermercados, abastecedores y pulperías, en razón de lo cual se presentan todos los presupuestos de inadmisibilidad establecidos en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Una vez expresados dichos alegatos, ambas representaciones solicitan a este Tribunal se declaren con lugar sus recursos y oposiciones y en consecuencia sea denegado el registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL ALCANCE DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS INSCRITOS A FAVOR DE LA EMPRESA OPOSITORA INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S. A. Y LOS ARGUMENTOS DE SU RECURSO. Tal como afirma la recurrente Inversiones El Galeón Dorado, S. A., tanto el Registro de la Propiedad Industrial como este Tribunal de Alzada en el **Voto No. 409-2009** dictado a las 14:30 horas del 20 de abril de 2009, declararon la notoriedad de su marca “BIO LAND”. No obstante, dicha declaratoria debe ser correctamente dimensionada en sus alcances, ya que no puede interpretarse que con ella se le esté otorgando un derecho de exclusiva, un monopolio, sobre cada uno de los términos que la conforman, considerados en forma aislada; a saber, “BIO”, “LAND” y los elementos gráficos de su diseño. Es decir, debe entenderse que esa notoriedad está referida, en forma directa, al conjunto marcario visto como un todo, en forma integral.

Desde este punto de vista, puede afirmar este Órgano Superior que no lleva razón el apelante en cuanto alega similitud del signo propuesto con los inscritos a favor de su representada, en lo referido a la presencia en todos ellos del término BIO, por cuanto, tal como ya lo ha manifestado este Tribunal en reiteradas ocasiones, este es un término que significa vida y; en la actualidad, en el tráfico mercantil y marcario, es de uso común, que se entiende relacionada con productos que guardan ciertas características o formas de producción

armónicas con la biodiversidad y por ello es inapropiable por una sola empresa, siendo que debe dejarse al libre uso de todos los competidores de ese mercado.

Así las cosas, resulta claro entonces que, al realizar el cotejo marcario de signos que contengan este vocablo, su confrontación debe centrarse en los elementos que acompañan la palabra “BIO”, lo cual, en el caso que nos ocupa, obliga a comparar los términos “**PLUX**” y “**LAND**”, lo cual es conteste con análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial.

Respecto de su alegato en el sentido que la resolución recurrida se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el mismo no es de recibo por cuanto no hay referencia alguna a esa norma en la resolución venida en Alzada.

QUINTO. SOBRE LO ALEGADO POR LA EMPRESA LABORATORIOS BIOTEK, S. A. Alega el señor Castro Madrigal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial afecta los derechos marcarios que le fueron reconocidos a su representada con el registro de la marca “BIOPLUS”, en vista que lo protegido con ésta son *productos de higiene para uso y cuidado personal* y con la solicitante se pretende proteger *productos de limpieza en general*, los que comparten un mismo componente activo (esto es, detergente), una misma función (limpieza-higiene), así como los mismos canales de comercialización, lo cual puede provocar confusión, haciendo creer al consumidor que se trata de la misma casa comercial.

Al respecto, de conformidad con el **artículo 8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos debe denegarse el registro de un signo; y por ende otorgarle la protección que ello conlleva, cuando sea similar a otro registrado con anterioridad a favor de un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen. De tal manera, ese riesgo de

confusión se configura cuando uno y otro se refieran a productos idénticos o semejantes, o que sean diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de todo signo marcario está dirigida a distinguirlos e individualizarlos, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En el caso bajo estudio, ha sido demostrada la existencia de similitud entre los signos “**BIOPLUSS**” de la empresa Laboratorios Biotek, S. A. y el solicitado por Agroinduchem, S. A., “**BIOPLUX**”. Dado que en ellos se aprecia el término común “**BIO**”, unido a los vocablos “**PLUSS**” y “**PLUX**”, en los cuales es casi idéntica su pronunciación (similitud fonética) y apariencia visual (similitud gráfica). Asimismo, tal como afirma el recurrente, dichas marcas se refieren a productos que; a pesar de encontrarse en distinta clasificación, son susceptibles de ser relacionados y que comparten también los mismos canales de distribución, lo cual puede provocar en la mente del consumidor una asociación empresarial, haciéndolo suponer que ambas marcas provienen de una misma casa comercial, violentado así lo dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal resuelve: **I) Declarar SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en

representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, SOCIEDAD ANONIMA**, por las razones indicadas en el Considerando Cuarto de esta resolución. **II)** Declarar **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el **señor Jorge Castro Madrigal**, en representación de la empresa **LABORATORIOS BIOTEK, SOCIEDAD ANONIMA** por las razones indicadas en el párrafo que precede, y en consecuencia **III) SE REVOCA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos, cuarenta y siete segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce, denegando el registro del signo **“BIOPLUX”**, solicitado por la empresa **AGROINDUCHEM S. A.**

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 que anteceden, **SE DECLARA: I) SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, SOCIEDAD ANONIMA**. **II) CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el **señor Jorge Castro Madrigal**, en representación de la empresa **LABORATORIOS BIOTEK, SOCIEDAD ANONIMA**. **III) SE REVOCA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos, cuarenta y siete segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce, para que se deniegue el registro del signo **“BIOPLUX”**, solicitado por la empresa **AGROINDUCHEM S. A.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora