



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-0036-TRA-PI

Oposición inscripción de la marca de comercial “BIOKLOR”

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2011-6314)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0901-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas cinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 4-155-803, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta y dos segundos del cinco diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de julio de 2011, el señor **Alejandro Fonseca Solano**, en su calidad de generalísimo de la empresa **AGROINDUCHEM S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en la ciudad de San José, Urbanización Trejos Montealegre, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**BIOKLOR**” en **clase 01** Internacional, para proteger y distinguir: “*Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía.*”



SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento cuarenta y nueve, ciento cincuenta y ciento cincuenta y uno, y en razón de ello el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**BIOKLOR**” en **clase 01** de la nomenclatura Internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **AGROINDUCHEM S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta y dos segundos del cinco diciembre de dos mil once, se resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición planteada por la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**BIOKLOR**” en **clase 01**, presentada por **Alejandro Fonseca Solano**, en su condición de apoderado especial de la empresa **AGROINDUCHEM S.A.**, la cual se acoge.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, interpuso el día 12 de diciembre de 2011, en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y cinco segundos del veintidós de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

SEXTO. Que a la sustanciación 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, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.



Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

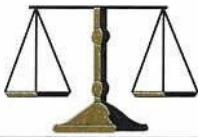
SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A** al determinar qué la marca de comercio solicitada por la empresa **AGROINDUCHEM S.A**, denominada “**BIOKLOR**” en **clase 01** internacional, siendo que del estudio y análisis realizado se desprende que existen diferencias tanto gráficas como fonéticas e ideológicas entre las marcas **BIOKLOR** y **BIO LAND (DISEÑO)**, que permiten que ambas coexistan registralmente sin que se produzca riesgo de confusión de creer que se trate de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, por lo que no se encuentran objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca BIOKLOR solicitada por Alejandro Fonseca Solano, apoderado generalísimo de la empresa **AGROINDUCHEM S.A**, razón por la cual se acoge su solicitud.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa opositora **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, quien en su escrito de apelación en términos generales señala que el Registro, aplicó las disposiciones del Título II de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto del cotejo marcario determinando la existencia de un riesgo de confusión, lo cual es un procedimiento establecido para el cotejo de marcas ordinarias, pero en el caso especial de las marcas notoriamente conocidas es insuficiente y limitado, ya que las mismas gozan de una protección jurídica reforzada. Que el Registro desaplica las disposiciones del artículo 44 de la Ley de Marcas, que es legislación nacional para la protección de las marcas notoriamente conocidas, así como las disposiciones del artículo 8 literal e) de la Ley nacional, el artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y la Recomendación Conjunta No. 833 “Relativas a las Disposiciones sobre la Protección de las



Marcas Notoriamente Conocidas". Que la marca solicitada BIOKLOR es una marca idéntica gráfica y fonéticamente a la marca registrada BIOCATOR, la cual se bien es cierto se encuentra registrada en otras clases, y no goza de protección ampliada, es una marca que forma parte de esa "**familia de marcas**" que contiene la palabra BIO, con más de 20 años en el mercado nacional, por lo que no puede ser excluida a priori del análisis como lo hace el Registro, ya que es un elemento importante a considerar en el análisis del aprovechamiento de reputación de una marca notoria y en la determinación de una posibilidad de dilución de carácter distintivo de la marca notoria BioLand. La empresa solicitante **AGROINDUCHEM S.A.**, conoce de la existencia, uso y antigüedad de las marcas BIOLAND y BIOCATOR. En el análisis de los productos, es claro que por la protección ampliada de que gozan las marcas notoriamente conocidas superan el principio de especialidad, pero en este caso debe considerar el Registro, que la empresa Bio Land es fabricante y comercializador de materias prima para la industria, sobre todo alimentaria y de cuidado personal, por los que los productos de la marca solicitada BIOKLOR están claramente relacionados, con los productos que distingue la marca Bio Land y su familia de marcas, la marca Bio Land (Mixta) está inscrita en la misma clase y para proteger y distinguir los mismos productos . la marca Bio Land, según se demostró con la prueba aportada, basa gran parte de su valor en la ideología que representa, por lo que por permitir el riesgo y uso en el mercado de una marca idéntica a una de las marcas que forman parte de su familia y , claramente causa un daño irreparable a su imagen y valor como marca ecológica y por los cuales es reconocida mi representada a nivel internacional, pueden producir daños a la salud y el medio ambiente, lo cual pude causa un claro deterioro en el valor comercial y publicitario de la marca. Por lo que solicita se revoque la resolución de alzada y se declare con lugar la oposición interpuesta por mi representada en contra de la solicitud de registro de la marca "BIOKLOR" en clase 01 solicitada por **AGROINDUCHEM S.A.**, para que se deniegue su inscripción.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril



de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, se deprende que nuestra legislación marcaria es clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. Ante ello, y para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el operador del Derecho a la hora de realizar el cotejo marcario conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento, debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten ambos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el



consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial a los signos inscritos se observan lo siguiente; **BioLand** en clase 03, **BioLand Protección (diseño)** en clase 35, **BioLand (nombre comercial)** en clase 49, **BioLand Sábila (diseño)** en clase 5, **BioLand Facial Natural (diseño)** en clase 43, **BIOLAND (nombre comercial)** clase 49, **BioLand (diseño)** en clase 30, 21, 31, 25, 01, 16, 32, 33, **Biol** en clase 16, **BIO-LAND** en clase 5, **BIOLAND** en clase 3, 29, en contra posición con la marca de comercio solicitada **BIOKLOLOR** en clase 01, todas bajo la clasificación internacional de Niza, tal como fueron analizadas, se desprende que no existe similitud que puedan inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditiva e ideológica respecto de ellos, lo anterior conforme al siguiente razonamiento; respecto a la **confusión visual**, obsérvese que a nivel gráfico los signos en pugna contienen el término “**BIO**”, que entre ellos es idéntico a nivel óptico, por lo que no podría considerarse que su nivel distintivo se concentre en esa terminación, dado que la misma no es apropiable, en virtud de que el citado término **BIO** es sinónimo de biológico o biorgánico, o sea, término genérico de uso común, por ende inapropiable por terceros, y ante ello no podría ser considerado como el elemento que le otorgue la distintividad requerida al signo.

Bajo esa perspectiva, la distintividad del signo debe estar contenida en el resto de la composición, o sea, inmersa en las terminaciones **LAND** y **KLOR** y como se puede observar no solo son distintas gramaticalmente, sino que además a **nivel fonético** su acentuación también es diferente, lo cual evidentemente las individualiza y distingue en el mercado. En



razón de lo anterior, es claro que el consumidor no puede verse afectado con un eventual riesgo, dado que si entre los signos en pugna no existe similitud, tal y como lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, ambas marcas pueden coexistir registralmente.

No obstante, este Tribunal difiere de la valoración realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto si bien es cierto las terminaciones **LAND** y **KLOR** contienen diferencia gramatical y fonética, a nivel ideológico nos encontramos con que la expresión **KLOR** nos refiere de manera directa al concepto de “cloro”, que es un producto químico que no necesariamente tiene como finalidad la preservación o ayuda a la conservación de la vida, sino que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, se trata de un “producto de olor sofocante, muy venenoso altamente reactivo, que se usa para blanquear y como plaguicida en la desinfección de aguas y en la industrial de los pesticidas,” en contraste con la aplicación del término **BIO** al hacer el signo una referencia específica a la idea de vida. Por ello es que el signo también resulta en este caso engañoso, y en este sentido estaríamos en presencia de una causal de inadmisibilidad conforme al artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el cual establece: “*(...) j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)*”

Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta y dos segundos del cinco diciembre de dos mil once, la cual en este acto se revoca por las razones de este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la marca solicitada **“BIOKLOR (DISEÑO)”** en clase 01 Internacional, al determinar que la misma es inadmisible por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de ello no se entran a conocer los agravios del



ponente.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta y dos segundos del cinco diciembre de dos mil once, la que en este acto se revoca por las razones de este Órgano de alzada, y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de la marca **“BIOKLOR (DISEÑO)”** en clase 01 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. —

Luis Gustavo Álvarez Ramírez.

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
