



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0408-TRA-PI

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

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-6985)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 933-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de diciembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, 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 GALEÓN DORADO, S.A.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y nueve horas, treinta y cinco minutos del veintiuno de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de agosto del dos mil trece, el licenciada Harry Zurcher Blen, mayor, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, abogado, en su condición de apoderado de la compañía **ALLERGAN, INC.**, una sociedad organizada y existente bajo conforme a las leyes del estado de Delaware y domiciliada en 2525 Dupont Drive, Irvine, California 92715, U.S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de



comercio “**BIOMETA**” para proteger y distinguir: “cremas cosméticas para el cuidado de la piel, cremas para la piel no medicadas y lociones, preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel, a saber, cremas, lociones, geles, tónicos, limpiadores y peeling”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados los días 7, 8 y 11 de noviembre del dos mil trece, en el diario oficial La Gaceta números doscientos quince, doscientos dieciséis y doscientos diecisiete, y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de diciembre del dos mil trece, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. En resolución final dictada a las once horas, treinta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del veintiuno de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de mayo del dos mil catorce, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución supra citada, siendo que el Registro referido, en resolución de las nueve horas, catorce minutos, dieciocho segundos del veintiséis de mayo del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa 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 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. En el presente caso se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**BIOMETA**” para proteger y distinguir “cremas cosméticas para el cuidado de la piel, cremas para la piel no medicadas y lociones, preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel, a saber cremas, lociones, geles, tónicos, limpiadores y peeling”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 112 a 115, en su orden, la marca de fábrica “**BIOLAND**”, registro número **99480**, que protege y distingue, “jabones, perfumes, cosméticos, aceites esenciales y lociones capilares”, y la marca de fábrica y de comercio “**BIOLAND (diseño)**”, registro número **198096**, que protege y distingue “preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición planteada por la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, y acoge la marca solicitada “**BIOMETA**” en clase 3 de la Clasificación



Internacional de Niza, por cuanto la misma no incurre en las prohibiciones del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa apelante, en su escrito de apelación y expresión de agravios argumenta que el Registro limita su análisis a la aplicación de las disposiciones del Título II de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, realizando un cotejo marcario de las marcas enfrentadas y basado en el mismo, a la determinación de la posible existencia de un riesgo de confusión, lo cual es el procedimiento establecido para el cotejo de marcas ordinarias, pero que en el caso especial de las marcas notoriamente conocidas es insuficiente y limitado, ya que las mismas gozan de una protección jurídica ampliada.

Señala que en cuanto al término “BIO”, se trata de que en determinados casos y bajo ciertos supuestos, ese vocablo no puede catalogarse como un radical común, sino distintivo de una familia de productos, por lo que su uso por otras empresas provocaría confusión y riesgo de asociación, provocando un aprovechamiento indebido del prestigio, fama y conocimiento del consumidor de la marca notoria.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.



Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.



Partiendo de lo señalado anteriormente, y analizado en forma global el signo que se solicita, **“BIOMETA”**, y confrontado con la normativa que contempla la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, éste contraviene el artículo 7 inciso g) de la ley citada, ya que en el presente caso, este Tribunal determina que hay una falta de distintividad porque el término **“META”**, que según el **Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1496**, significa “[...] Fin al que se dirigen las acciones o deseos de alguien”, gira alrededor de la palabra **“BIO”**, que de acuerdo a la definición dada por el **Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., P. 319**, significa **“vida”**, cuya expresión se utiliza para introducir la idea de vida en la denominación indicada. Siendo, que la meta de la denominación propuesta es dar vida a la piel, al cuerpo, y precisamente con los productos que intenta amparar “cremas cosméticas para el cuidado de la piel, cremas para la piel no medicadas y lociones, preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel, a saber, cremas, lociones, geles, tónicos, limpiadores y peeling”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, en realidad no hay una distintividad de esa marca respecto a los productos a proteger.

Así las cosas, tenemos que el signo solicitado en relación con los productos que intenta amparar no tiene suficiente aptitud distintiva, porque **“META”** como se indicó líneas atrás gira alrededor de **“BIO”** y en ese sentido no está distinguiendo los productos, y de esto deriva la imposibilidad de su registro, toda vez, que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, 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 o asociación al respecto.



De ahí, que considera este Tribunal señalar que: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características” (**OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p. 107**), requisito que no posee el signo que se aspira inscribir.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIOMETA**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por su falta de aptitud distintiva, este Tribunal, considera procedente declarar **CON 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 GALEÓN DORADO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del veintiuno de abril del dos mil catorce, la que en esta acto se **revoca**, pero por las razones aquí señaladas, y por ende, se **acoge** la oposición presentada por la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, y se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIOMETA**”, 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, cita normativa y doctrina expuestas, se declara **CON 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 GALEÓN DORADO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del veintiuno de abril del dos mil catorce, la que en este acto se **revoca**, pero por las razones aquí señaladas. Se **acoge** la oposición presentada por la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIOMETA**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.-
NOTIFÍQUESE.-

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

-TE. MARCA CON FALTA DISTINTIVA

-TG. MARCAS INADMISIBLES

-TNR. 00.60.55