

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0130-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “BIOXIFILL”

PURA VIDA LAURELES, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-2821)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0199-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticuatro minutos del cinco de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, con cédula de identidad 1-1290-0753, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-406324, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, avenida 10, calles 15 y 17, No. 1585, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:06:24 horas del 26 de enero de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 29 de marzo de 2022, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en

Unnastrasse 48, Hamburgo, Alemania, solicitó la inscripción de la marca **BIOXIFILL**, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 1 internacional: materias primas naturales y sintéticas y sustancias activas para la manufactura de y para el uso en productos cosméticos; y en clase 3 internacional: preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la empresa **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, se opuso a la solicitud de marca presentada, por considerar que tiene una alta y evidente similitud con sus marcas **BIOX** y **BIOX** (diseños), en clase 3, además de que los productos son los mismos, se dirigen al mismo consumidor, se venden en los mismos lugares y puede inducir a confusión en cuanto a su acto de consumo y a su procedencia empresarial. Una vez realizado el traslado de la oposición a la solicitante, esta contesta y expone sus argumentos de defensa.

Mediante resolución final dictada a las 9:06:24 horas del 26 de enero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición y acogió para su inscripción la marca **BIOXIFILL**, en clases 1 y 3 por considerar que no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a), b) y k) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, apeló y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó lo siguiente:

- 1- Su representada es titular de los signos distintivos **BIOX** en Costa Rica y a nivel internacional, en clase 3, que protegen productos similares o idénticos a los que pretende proteger la solicitante de la marca **BIOXIFILL**, por lo que se dirigen al mismo consumidor, tienen los mismos canales de distribución y

se comercializan en los mismos lugares, lo que podría generar confusión al consumidor en el momento del acto de consumo y también respecto al origen empresarial.

- 2- Las marcas **BIOXIFILL** y **BIOX** son muy similares por cuanto **BIOXIFILL** incluye la denominación **BIOX**, lo que también puede hacer pensar al consumidor que tienen un mismo origen empresarial.
- 3- La titular de la marca **BIOXIFILL** quiere adueñarse del esfuerzo y buen nombre, uso y publicidad de su marca **BIOX**, lo cual generaría una desventaja a nivel empresarial con la marca de su representada.
- 4- Al realizar el cotejo de marcas, se comprueba que IFILL es de uso genérico y común, y no aporta ninguna distintividad, **BIOXIFILL** absorbe totalmente la marca **BIOX** de su representada, lo que afecta directamente los intereses y derechos adquiridos. Dada la gran similitud gráfica, fonética, visual, auditiva e ideológica, el signo solicitado no cuenta con diferencias suficientes con respecto a los registrados, por lo que no pueden coexistir pacíficamente y debe protegerse a las marcas ya registradas sobre las que recae el derecho de prioridad, en detrimento del signo solicitado. Cita jurisprudencia.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos y vigentes a nombre de la empresa **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, las marcas de fábrica y comercio:

- 1- “**BIOX**”, registro 256165, inscrita el 07 de octubre 2016 y vigente hasta el 07 de octubre 2026, para proteger y distinguir: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, en clase 3.



- 2- , registro 268886, inscrita el 31 de enero de 2018 y vigente hasta el 31 de enero de 2028, para proteger y distinguir: Todo tipo de jabones en barra, para limpiar, desengrasar y raspar todo tipo de ropa, en clase 3.



- 3- , registro 268887, 31 de enero de 2018 y vigente hasta el 31 de enero de 2028, para proteger y distinguir: Todo tipo de jabones en barra, para limpiar, desengrasar y raspar todo tipo de ropa blanca, en clase 3.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal es del criterio que la empresa apelante no demostró algún tipo de tentativa o hecho en perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal, o al menos adueñarse del esfuerzo, buen nombre, uso y publicidad de las marcas inscritas.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J del 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 04 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:



- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión. Para determinar la existencia o posibilidad de que esta confusión se dé, el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor teniendo en mente



quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos, debe atenderse a la impresión que despierten sus denominaciones, 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). 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, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que establece las reglas a seguir para realizar el cotejo.

De esta manera, en el cotejo marcario se determina si hay presencia de confusión visual, que es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo; confusión auditiva que se configura cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y confusión ideológica producto del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo o evocan una misma o semejante cosa, característica o idea, al punto que impide, o puede impedir, al consumidor distinguir uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito. Por lo que se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen:

MARCA SOLICITADA	
BIOXIFILL	<p>Clase 1: materias primas naturales y sintéticas y sustancias activas para la manufactura de y para el uso en productos cosméticos</p> <p>Clase 3: preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel</p>
MARCAS INSCRITAS	
BIOX	<p>Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, <u>cosméticos</u>, lociones capilares; dentífricos</p>
	<p>Clase 3: Todo tipo de jabones en barra, para limpiar, desengrasar y raspar todo tipo de ropa</p>
	<p>Clase 3: Todo tipo de jabones en barra, para limpiar, desengrasar y raspar todo tipo de ropa blanca</p>

De acuerdo con el cuadro anterior, se tiene que la marca **BIOXIFILL** es denominativa, escrita en color negro y sin grafía especial; por su parte, en las marcas **BIOX** una es denominativa, de igual forma está escrito en negro y sin grafía

especial, y dos son mixtas, en el caso de  y , a todas luces lo que sobresale es el término **BIOX** pues los diseños no son pronunciables y las frases “BARRA DE JABÓN PARA TODO TIPO DE ROPA” y “BARRA DE JABÓN BLANQUEADORA” resultan ser de uso común, por lo que a tenor de lo dispuesto

por el artículo 28 de la Ley de marcas la protección no se extiende a ellas, además están colocadas en la parte inferior de los diseños y en un tamaño muy inferior con respecto al tamaño de **BIOX**, lo que convierte a este último en el elemento preponderante de las marcas mixtas.

Así las cosas, desde el punto de vista gráfico, tomando en consideración el elemento literal de los signos inscritos, es claro que el término propuesto **BIOXIFILL** absorbe totalmente el término **BIOX** de las inscritas, lo cual puede inducir al consumidor a pensar que ambas marcas comparten su origen empresarial y que se trata de una nueva línea de productos.



En cuanto al aspecto fonético, considera este órgano colegiado que las marcas no presentan similitud en grado tal que se preste a confusión, por cuanto la terminación “**IFILL**” en la solicitada hace que su pronunciación se perciba de forma distinta y le permite al consumidor diferenciarla de las marcas registradas.

A nivel ideológico, todos los signos resultan ser de fantasía por lo que no evocan una idea específica, así que no se requiere realizar ningún análisis en este aspecto.

Visto que existe similitud gráfica entre las marcas en conflicto, en atención a lo dispuesto por el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de marcas que establece “[...]Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos [...]” es necesario entrar a valorar los productos que protege cada signo a efectos de determinar la posibilidad de coexistencia de estos, aún a pesar de la similitud gráfica que presentan.

La marca solicitada **BIOXIFILL** se está solicitando para proteger en clase 1 materias primas naturales y sintéticas y sustancias activas para la manufactura de y para el uso en productos cosméticos, y en clase 3 preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel.



En cuanto a los signos inscritos  y , protegen jabones para ropa en clase 3, por lo que no hay similitud alguna con los productos que la marca solicitada pretende proteger, sea, en clase 1 materias primas para cosméticos y en clase 3 preparaciones cosméticas para la piel.

Ahora bien, con respecto a la marca denominativa **BIOX** esta protege en clase 3 “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos” por lo que la marca **BIOXIFILL** al pretender proteger en la misma clase preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel, sí entra en claro conflicto lo que hace imposible su inscripción para esta.

Por otra parte, en lo que respecta a los productos en clase 1 internacional, es criterio de este Tribunal que la marca solicitada sí puede coexistir en el mercado con la marca registrada por el principio de especialidad, ya que distingue productos totalmente distintos, a saber, materias primas de productos cosméticos, que son materiales básicos, utilizados como compuestos principales para la fabricación de productos de consumo, que satisfacen una demanda en un mercado específico y limitado, y en el caso de **BIOX** se trata de productos terminados, a todas luces los productos que se pretenden proteger por el signo solicitado están dirigidos a fabricantes, mientras que los productos protegidos por la marca inscrita se dirigen

al consumidor final, así las cosas, tienen canales de distribución y lugares de comercialización distintos.

Corolario de lo anterior, la marca **BIOXIFILL** solicitada cumple la función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al consumidor los productos a comercializar en clase 1, sea materias primas naturales y sintéticas y sustancias activas para la manufactura de y para el uso en productos cosméticos, donde no se verá confundido el consumidor, por lo que en esta clase no contraviene lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

En cuanto a los agravios expuestos por la recurrente, se determina que de la información que consta en el expediente no hay prueba que demuestre que la solicitante de la marca **BIOXIFILL** pretenda adueñarse del esfuerzo, buen nombre, uso y publicidad de la marca **BIOX**, por lo que en este sentido deben rechazarse; de igual forma se rechazan los agravios que establecen que los signos no pueden coexistir en clase 1 por cuanto del análisis realizado se demostró que la marca solicitada es susceptible de inscripción de conformidad con el principio de especialidad, y finalmente, se acogen únicamente los agravios respecto a que los signos en clase 3 pretenden proteger productos de la misma naturaleza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos debe declararse parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca parcialmente y se admite la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BIOXIFILL** únicamente en clase 1 internacional para proteger: Materias primas naturales y sintéticas y sustancias activas para la manufactura de y para el uso en productos cosméticos y se deniega la inscripción en clase 3.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariana Herrera Ugarte**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:06:24 horas del 26 de enero de 2023, la cual **SE REVOCA PARCIALMENTE**, y se admite el signo propuesto únicamente para todos los productos solicitados en clase 1 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2023 03:19 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/07/2023 11:40 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2023 10:39 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 28/07/2023 02:22 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/07/2023 11:49 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.36

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.38

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Marcas inadmisibles

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55