
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0080-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



BIOXTRACTOS, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-7233)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0282-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y dos minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, abogado, casado, portador de la cédula de identidad 110180975 en su condición de apoderado especial de **BIOXTRACTOS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Puntarenas, Montes de Oro, 125 metros norte de la Guardia de Asistencia Rural, con cédula de persona jurídica 3-101-710081, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:32:52 horas del 30 de octubre de 2018.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que en memorial recibido el 27 de julio de 2017, **CARLOS E. RODRÍGUEZ PANIAGUA**, cédula de identidad 2-444-614, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOXTRACTOS, S.A.**, presentó solicitud

de inscripción del nombre comercial “”, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la extracción y comercialización de aceites esenciales y oleorresinas, ubicado en la provincia de Alajuela, cantón central, urbanización Villa Palmas, casa dos, contra dicha solicitud se presentó oposición, con base en los registros de

los signos  y BIOX.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:32:52 horas del 30 de octubre de 2018, acogió la oposición presentada y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: : Se declara con lugar la oposición interpuesta por **MARIANA HERRERA UGARTE**, apoderada especial de la empresa **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, contra la solicitud de inscripción*

del nombre comercial , presentado por **CARLOS E. RODRÍGUEZ PANIAGUA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOXTRACTOS, S.A.**, *el cual en este acto se rechaza.*”

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

El cotejo de los signos no se realizó en su conjunto, únicamente se enfocó en los aspectos gramaticales, no se tomaron en cuenta todos los elementos que conforman el nombre comercial.

Fonéticamente y conceptualmente el nombre comercial solicitado, visto en su conjunto, no permite que se confunda con los signos registrados.

Además de las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos que les permiten diferenciarse entre sí, es importante considerar que el nombre comercial solicitado tiene por finalidad la protección un establecimiento comercial dedicado a la extracción y comercialización de aceites esenciales y oleorresinas. Este grado de especificidad permite que los signos puedan coexistir pacíficamente en el mercado sin que se genere riesgo de

confusión.

Debe reconocerse que el derecho del nombre comercial se adquiere desde su primer uso en el comercio, y el nombre comercial solicitado existe desde el 2016 y se encuentra en uso.

Por el principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la ley de marcas y 24 de su reglamento, el nombre comercial solicitado tiene la suficiente aptitud diferenciadora para identificarse en el mercado y diferenciarse de otros competidores.

Debe tenerse en cuenta que, según las prácticas comerciales actuales, el consumidor de este tipo de productos identificados por los signos distintivos, se deja llevar por el criterio gráfico, conceptual, ya que es el que aplica al momento de escoger los productos de su interés en determinado establecimiento. Al realizarse un cotejo marcario, el operador del Derecho debe considerar todos los elementos de un logotipo en su conjunto. El criterio fonético aplica en los establecimientos que eran administrados de forma tal que el consumidor tenía que solicitar el producto, no obstante, ese criterio ha quedado en desuso para la mayor parte de los productos pues no es la forma en que los establecimientos se conducen hoy día.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución recurrida.

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.**, los signos:

“**BIOX**”, registro 256165, presentada el 21/08/2014, inscrita el 07/10/2016 y vigente hasta el 07/10/2026, 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.



“**BIOX**”, registro 268886, presentada el 12/07/2017, inscrita el 31/01/2018 y vigente hasta el 31/01/2028, para proteger y distinguir: Todo tipo de jabones en barra, para limpiar, desengrasar y raspar todo tipo de ropa, en clase 3.



“**BARRA DE JABÓN BLANQUEADORA**”, registro 268887, presentada el 12/07/2017, inscrita el 31/01/2018 y vigente hasta el 31/01/2028, 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 no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con las marcas de fábrica y comercio inscritas, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento.

Además de lo anterior hay que tener presente una diferencia sustancial en cuanto a las marcas y nombres comerciales que se deriva del concepto de los mismos incluido en el artículo 2 de la ley de marcas: La marca es un signo que permite a los empresarios **distinguir sus productos o servicios** frente a los productos o servicios de los competidores, mientras el nombre comercial es el signo o denominación que **identifica a una empresa en el tráfico mercantil** y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las **demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.**

Además, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) **perceptibilidad**, esto es,

capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2° de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2° ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2° y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7° y 8° de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria.
[Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016]

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial y los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO



Un establecimiento comercial dedicado a la extracción y comercialización de aceites esenciales y oleorresinas.

SIGNOS REGISTRADOS



BIOX

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.

Todo tipo de jabones en barra, para limpiar, desengrasar y raspar todo tipo de ropa blanca.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva no razón el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la oposición incoada por la empresa **PURA VIDA LAURELES, S.A.**, toda vez que la naturaleza de los signos permite su coexistencia registral:

Si bien los signos presentan en su estructura una semejanza parcial al contener la denominación **BIOX**, la finalidad de estos difiere y por ende no existe posibilidad de confusión para el consumidor final.

En el caso bajo examen el nombre comercial solicitado puede convivir en el mercado con la marca registra, ya que distinguen cosas totalmente distintas. En primer lugar, el nombre comercial solicitado protege un establecimiento comercial determinado de otros en el



mercado, a modo de ejemplo el nombre es perfectamente diferenciable de otros establecimientos que se dediquen al mismo giro comercial, no existe un establecimiento

comercial registrado con el nombre de BIOX o , sino marcas de fábrica y comercio.

El hecho que existan marcas BIOX y  para distinguir *jabones y 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*, no amerita per se, que llegue a confundirse con el establecimiento comercial distinguido con el nombre solicitado, son cosas totalmente distintas, bajo ningún razonamiento el consumidor ligara el nombre comercial solicitado con el jabón y las preparaciones para limpiar en general.

Además de esto el cotejo en conjunto de los signos revela mayores diferencias que semejanzas, en primer lugar, las marcas registradas contienen el prefijo **BIO**, dentro de su estructura gramatical, prefijo carente de distintividad por si solo, por lo que en ese sentido otros lo pueden utilizar al ser una partícula débil.

Ya el Tribunal Registral Administrativo se ha referido a casos similares, cuando se aborda la distintividad intrínseca de un signo que contenga el prefijo BIO acompañando su parte denominativa, la marca solicitada en el caso de referencia es “BIOQ10” para distinguir: Cosméticos; jabones; dentífricos; perfumería, fragancias e inciensos, en clase 3, y fue rechaza principalmente al indicar el Tribunal:

“(...) el signo pedido se compone de dos términos claramente diferenciables. El primero de ellos es “Bio” que significa vida, el que es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable en el tráfico mercantil que no puede generar monopolio en su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción agropecuaria armónicas con la biodiversidad...” (Tribunal Registral Administrativo, Voto 978-2011 de las trece horas cuarenta minutos del 24 de noviembre del 2011)

Por lo que utilizar la partícula BIO para determinar semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, no es la mejor forma de resolver el conflicto marcario por parte del Registro ya que como bien lo indica el recurrente los signos analizados en su conjunto gozan de la distintividad suficiente para su coexistencia registral.

Gráficamente el nombre comercial solicitado se acompaña de otros elementos denominativos y figurativos que le permiten al consumidor diferenciarlos de las marcas registradas. Esos elementos denominativos adicionales también resaltan su diferencia fonética ya que su pronunciación difiere.



El nombre comercial solicitado “  ” cumple la función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; en este caso de otros establecimientos dedicados a la extracción y comercialización de aceites esenciales y oleorresinas, donde no se verá confundida la clientela. Por lo tanto, el nombre comercial se ajusta a los requisitos de admisibilidad del artículo 2 y 65 de la ley de marcas

El apelante indica que el nombre comercial existe desde el año 2016 y que se está usando en el comercio en una forma efectiva, dicho alegato no es de interés ya que no se está discutiendo un derecho por uso anterior sino se está supeditando la resolución del caso a los resultados del cotejo marcario y la naturaleza de los signos que como se indicó presentan diferencias sustanciales que permiten su coexistencia registral.

En atención a los reparos este Tribunal, concluye que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de **BIOXTRACTOS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:32:52 horas del 30 de octubre de 2018, la que en este acto se revoca para que se admita la inscripción del nombre comercial solicitado.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de **BIOTRACTOS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:32:52 horas del 30 de octubre de 2018, la que en este acto se revoca para que se admita la inscripción del nombre comercial solicitado. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM