
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0138-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO: “BIOEXPERT”

PURA VIDA LAURELES S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1525)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0548-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Mariana Herrera Ugarte, vecina de San José, cédula de identidad 1-1290-0753, en su condición de apoderada especial de la empresa **PURA VIDA LAURELES S.A.**, cédula jurídica número: 3-101-406324, organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Avenida 10, calles 15 y 17, número 1585, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:34:08 horas del 16 de enero de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de febrero del 2019 la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad número: 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **“UNILEVER N.V.”**, solicitó el registro

como marca de fábrica, comercio de la marca: **“BIOEXPERT”** , en clase 3 de la nomenclatura internacional: *“jabones perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, productos para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, lacas para el cabello, polvos para el cabello, accesorios para estilizar el cabello, lacas para el cabello, espumas para el cabello, esmaltes para el cabello, geles para el cabello, cremas hidratantes para el cabello, líquidos para el cabello, tratamientos de conservación del cabello, tratamientos para desecar del cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño y/o la ducha, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, productos cosméticos”*.

Mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el día 30 de setiembre de 2019, la representante de la empresa **PURA VIDA LAURELES S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición mediante resolución de las 11:34:08 horas del 16 de enero de 2020, por considerar que no colisiona con derechos previos de tercero.

La representación de la empresa oponente apela mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial en fecha 12 de febrero de 2020, argumentando que:

1.- El signo solicitado tiene evidentes similitudes con los tres signos inscritos de su representada, los productos a proteger son los mismos, se dirigen al mismo consumidor medio, se comercializan en los mismos lugares, puede generar grave confusión al consumidor sobre procedencia empresarial de las marcas.

2.- Considera que la marca solicitada reproduce íntegramente la marca BIOX de su representada y realiza el un cotejo para concluir que hay similitud en lo denominativo por la absorción de su marca, son iguales, fonética, visual, auditiva e ideológicamente y existe relación de productos.

3.- Unilever se aprovecha del buen nombre, uso y publicidad de BIOX.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por comprobado el registro de los signos enlistados en el considerando tercero de la resolución venida en alzada, indicándose que su sustento se encuentra en los folios del 27 al 32 del expediente principal.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA Y EL CONTROL DE LEGALIDAD. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marcas que constan a folios del 27 al 32 del expediente principal. 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: Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir nuestras consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia traer a colación lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos***

*suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*
(agregada la negrilla)

En este sentido, tal y como se desprende del citado numeral todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión con relación a 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. Lo anterior tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean 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 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 por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efectos de determinar la aptitud distintiva de una marca, se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de la Ley de Marcas, que establecen reglas para determinar las aptitudes distintivas intrínsecas y extrínsecas que deben cumplir los signos distintivos para su inscripción.

Así, el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de rito, prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros y en ese sentido disponen:

[...] a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior.

La normativa jurídica expuesta es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente **al público consumidor o a otros comerciantes**, con relación a un signo de un tercero. El riesgo de confusión puede producirse cuando la similitud o semejanza entre los signos, se adiciona a la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. De ahí que debe imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean similares y soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Bajo esta perspectiva, para determinar una semejanza entre los signos el operador jurídico a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten ambos signos, 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 debe dar énfasis a las semejanzas sobre 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 y se integra por el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, una vez analizada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y considerando los agravios expresados por la apelante, coincide este órgano colegiado en la registrabilidad de la marca solicitada ya que no colisiona con los derechos de terceros inscritos, como de seguido se analiza.

El proceso de cotejo entre la marca petitionada “**BIOEXPERT**” y las marcas



inscritas: **BIOX**: registro número: 268886, **BIOX**: registro número 256165



y **BIOX**: registro número: 268887, debe hacerse conforme al ordinal 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dispone que debe dársele más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.

A tenor de lo anteriormente citado, al analizar las marcas en conflicto y efectuado el cotejo de los signos, es clara la diferencia gráfica, fonética e ideológica entre ellas, pues el término propuesto “**BIOEXPERT**” y los registrados, son diferentes, si bien los signos presentan en su estructura una semejanza parcial al contener la denominación **BIO** y una **X**, el prefijo **BIO** carece de distintividad por sí solo, por lo que en ese sentido otros lo pueden utilizar al ser una partícula débil por lo que utilizar

esta partícula para determinar semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, no es la mejor forma de resolver el conflicto marcario.

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 rechazada 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).

Gráficamente el signo solicitado se acompaña de otros elementos denominativos que le permiten al consumidor diferenciarlos de las marcas registradas. Esos elementos denominativos adicionales también resaltan su diferencia fonética ya que su pronunciación difiere, y en el campo ideológico, los signos confrontados no evocan concepto alguno que pueda ser asociado por el consumidor.

Del análisis realizado se concluye que no hay posibilidad de confusión entre los signos cotejados, dados los elementos distintivos del signo solicitado, los cuales en el cotejo derivan en la existencia de más diferencias que semejanzas entre ellos.

Para el caso bajo examen, obsérvese que las marcas inscritas, “**BIOX**”, registro 256165, protege y distingue: “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 de la nomenclatura internacional, registro 268886 y 268887, protegen y distinguen, “todo tipo de jabones en barra, para limpiar, desengrasar y raspar todo tipo de ropa”, en el caso del registro número: 268887 además se especifica para ropa blanca, y el signo propuesto pretende la protección de: *“jabones perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, productos para el cuidado del cabello, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, lociones para el cabello, preparaciones para ondular el cabello, champús, acondicionadores, lacas para el cabello, polvos para el cabello, accesorios para estilizar el cabello, lacas para el cabello, espumas para el cabello, esmaltes para el cabello, geles para el cabello, cremas hidratantes para el cabello, líquidos para el cabello, tratamientos de conservación del cabello, tratamientos para desecar del cabello, aceites para el cabello, tónicos para el cabello, cremas para el cabello, preparaciones para el baño y/o la ducha, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el cuidado de la piel, productos cosméticos”*. Todos incluidos en clase 3, por lo que los conjuntos marcarios en disputa si bien amparan algunos productos iguales y/o relacionados, dirigidos a la higiene personal, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y consumidor al que van destinados, no obstante, desde la óptica gráfica y fonética, suscitan una impresión diferente a los ojos del público consumidor, lo que impide que puedan confundirse.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **PURA VIDA**

LAURELES S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:34:08 horas del 16 de enero de 2020, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la abogada 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 Industrial a las 11:34:08 horas del 16 de enero de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33