



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0624-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca “*BIO-AGROLAT (DISEÑO)*”

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11636-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 083 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del cuatro de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-155-803, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-280631, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con cincuenta y ocho segundos del veinticinco de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 15 de diciembre de 2010, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de San José y con cédula de identidad 1-1143-447, en representación de la empresa **COMERCIAL AGROPECUARIA, S. A. DE C.V.**, que se abrevia **COAGRO, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, solicitó el



registro de la marca de servicios “**BIO-AGROLAT (DISEÑO)**” en Clase 35 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*Servicios de venta al detalle y al por mayor de productos y equipos agrícolas, veterinarios y agroindustriales*”.

SEGUNDO. Una vez publicados los edictos de ley y dentro del plazo conferido en éstos, se apersonó el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A.** presentando formal oposición al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas con cincuenta y ocho segundos del veinticinco de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición presentada y admite la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Hernández Brenes, de calidades y en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución relacionada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que por demostrados tuvo el a quo, agregando que la inscripción de los signos marcarios de la empresa opositora se sustenta a folios 63 a 74 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición y admite la solicitud planteada, al considerarla susceptible de protección registral. Afirma el a quo, que si bien es cierto, se ha declarado la notoriedad de las marcas “BIOLAND (DISEÑO)”, inscritas a favor de la opositora, Inversiones el Galeón Dorado, Sociedad Anónima, no se ha otorgado a esta empresa un derecho de exclusiva sobre el término “BIO”, sino sobre el conjunto marcario registrado en cada caso, en razón de lo cual no se limita a otras empresas a utilizar ese vocablo para proteger productos alimenticios orgánicos o naturales, ya que este término ha llegado a ser considerado genérico y de uso común para estos productos y por ello no puede ser apropiado por un particular. De acuerdo con ese análisis, concluye el Registro que el cotejo de los signos en este caso debe realizarse con relación a los términos que no son de uso común, a saber: AGROLAT (DISEÑO) vrs LAND (DISEÑO), de cuya confrontación se evidencia que los mismos difieren gráfica, fonética e ideológicamente y por ello no existe posibilidad de producir error o confusión en el público consumidor.

Inconforme la representación de la empresa recurrente, alega que el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial es incompleto y muy limitado, dado que en él no se toma en consideración que la coexistencia de los signos cotejados puede generar confusión.



Fundamenta su dicho en que el signo propuesto es una reproducción de la parte esencial de la marca notoria **Bio Land** y que es aplicado a productos similares a los que ésta protege, por ello debe hacerse un análisis más riguroso, porque no se trata de una marca ordinaria, sino de una que goza de una protección más amplia. Afirma que de aceptarse la inscripción, la empresa solicitante se beneficiaría del conocimiento que tiene el consumidor nacional de las marcas inscritas a favor de su representada, obteniendo así un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Insiste el recurrente que la marca propuesta lesiona los derechos de su representada por cuanto en ella se resalta la partícula BIO, lo cual establece una conexión con la titular de BIO LAND, haciendo creer al consumidor que tienen un mismo origen empresarial. En razón de dichos alegatos, solicita a este Tribunal sean declarados con lugar tanto el recurso de apelación como la oposición presentada en contra del registro propuesto, denegando su inscripción.

CUARTO. SOBRE EL ALCANCE DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS INSCRITOS A FAVOR DE LA EMPRESA OPOSITORA. Tal como afirma el recurrente, tanto el Registro de la Propiedad Industrial como este Tribunal de Alzada en el **Voto No. 409-2009** dictado a las 14:30 horas del 20 de abril de 2009, declararon la notoriedad de su marca “BIO LAND”. No obstante, dicha declaratoria debe ser correctamente dimensionada en sus alcances, ya que no puede interpretarse que con ella se le esté otorgando un derecho de exclusiva, un monopolio, sobre cada uno de los términos que la conforman, considerados en forma aislada; a saber, “BIO”, “LAND” y los elementos gráficos de su diseño. Es decir, debe entenderse que esa notoriedad está referida, en forma directa, al conjunto marcario visto como un todo, en forma integral.

Desde este punto de vista, puede afirmar este Órgano Superior que no lleva razón el



apelante en cuanto alega similitud del signo propuesto con los inscritos a favor de su representada, en lo referido a la identidad en ambos del término BIO, por cuanto, tal como ya lo ha manifestado este Tribunal en reiteradas ocasiones, este es un término que significa vida y; en la actualidad, en el tráfico mercantil y marcario, es de uso común, que se entiende relacionada con productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad y por ello es inapropiable por una sola empresa, siendo que debe dejarse al libre uso de todos los competidores de ese mercado.

Así las cosas, resulta claro entonces que, al realizar el cotejo marcario de signos que contengan este vocablo, su confrontación debe centrarse en los elementos que acompañan la palabra “BIO”, lo cual, en el caso que nos ocupa, obliga a comparar los términos “*AGROLAT*” y “*LAND*”, lo cual es conteste con análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO. SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. Según lo exige nuestra normativa marcaria, en el análisis de la registrabilidad de los signos sometidos a registro, debe valorarse si estos presentan causales intrínsecas o extrínsecas que lo impidan.

En este orden de ideas, y en atención a lo expresado en el Considerando Cuarto anterior, una vez analizado por este Tribunal el expediente venido en Alzada, respecto de un eventual impedimento de registro por **razones extrínsecas**, ante la alegada pugna entre las marcas “*BIO-AGROLAT (DISEÑO)*” y “*BIO-LAND (DISEÑO)*”, y dado que ninguna empresa podría alegar dominio sobre el término “BIO”, que se utiliza para hacer una alusión a productos que contienen elementos biológicos y amigables con el ambiente, debe entenderse que el cotejo debe centrarse en los términos denominativos “*AGROLAT*” y “*LAND*”, de lo cual resulta evidente que la marca propuesta, en relación con las que tiene inscritas la opositora, no presenta similitud alguna, de lo que puede fácilmente concluirse



que; tal como afirma el *a quo* en la resolución venida en Alzada, no existe una afectación a derechos de terceros.

Sin embargo, al realizar el análisis de las **razones intrínsecas** que puedan impedir el registro solicitado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa específicamente el inciso j), en el sentido que “...*Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...*”, y en concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que autoriza a la Administración Registral a conceder el registro limitándolo en forma expresa a determinados productos o servicios, cuando no se justifique una negación total, es que considera este Tribunal que debe revocarse parcialmente la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, excluyendo del objeto de protección de la marca los productos veterinarios, ya que la parte predominante del elemento denominativo del signo, “**AGROLAT**”, hace una relación directa a productos para el agro, siendo que aquellos no pueden ubicarse dentro de éstos.

Consecuencia de lo anterior, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, SOCIEDAD ANONIMA** pero no por las razones alegadas por la recurrente, sino por las indicadas por este Tribunal. En razón de ello, se confirma, también en forma parcial, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cincuenta y ocho segundos del veinticinco de mayo de dos mil doce, concediendo el registro solicitado por la empresa **COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.**, “**BIO AGROLAT (DISEÑO)**”, pero limitando la lista de servicios, para proteger y distinguir únicamente “*Servicios de venta al detalle y al por mayor de productos y equipos agrícolas y agroindustriales*”.



SEXTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **se declara parcialmente con lugar** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cincuenta y ocho segundos del veinticinco de mayo de dos mil doce, pero **no por las razones alegadas por la recurrente**, sino por las indicadas por este Tribunal. En consecuencia, se **confirma parcialmente** dicha resolución en cuanto admite el registro **“BIO AGROLAT (DISEÑO)”**, solicitado por **COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.**, pero limitando la lista de productos con la exclusión definida por este Tribunal, sea, para proteger únicamente *“Servicios de venta al detalle y al por mayor de productos y equipos agrícolas y agroindustriales”*, suprimiendo la protección los *“productos veterinarios”*. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora