RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0332-TRA-PI

Oposición a solicitud de la marca de fábrica y comercio "BIOFERT"

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 2011-5076)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1150-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 4-155-803, vecino de San José, en su condición de Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, entidad organizada y existente bajo las Leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas dos minutos con trece segundos del veinticuatro de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 02 de junio de 2011, la señora **Jessica Salas Venegas**, mayor, soltera, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1221-0610, vecina de Heredia, en su condición de apoderada de la empresa **CORPORACIÓN PIPASA S.A,** domiciliada en 1,5 kilómetros al oeste de la Firestone, La Ribera de Belén, Heredia Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **"BIOFERT"** en clase 01 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *"Abono."*

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números ciento

ochenta y dos, ciento ochenta y tres y ciento ochenta y cuatro de los días veintidós, veintitrés y veintiséis del mes de septiembre de dos mil once, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21de noviembre de 2011, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas dos minutos con trece segundos del veinticuatro de febrero de dos mil doce, se dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A,** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de marzo de 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y por haber sido admitido el mismo, es que 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

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. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada determinó conforme la normativa, doctrina, jurisprudencia y al estudio de fondo que entre las marcas en pugna existen diferencias tanto gráficas como fonéticas e ideológicas, entre las marcas **BIOFERT y BIO LAND (DISEÑO)** como para coexistir en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión en el consumidor de creer que se trata de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, no se encuentran objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca **BIOFERT (DISEÑO)** solicitada por la representante de la empresa **CORPORACIÓN PIPASA S.A.**

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios en términos generales manifestó que el Registro, no debió admitir la marca solicitada **"BIOFERT"** ya que existen prohibiciones de tipo intrínseco contenidas en los literales d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que respecto de los productos a os que se aplica carece de actitud distintiva. Cuando una marca ostenta la categoría especial de ser una marca notoriamente conocida, no se puede limitar al cotejo ordinario como lo hace el Registro, nuestro ordenamiento jurídico es claro en señalar que ese procedimiento si es de aplicación, pero su aplicación se hace bajo reserva de las disposiciones especiales. El Registro debió aplicar el artículo 8 literal e) y 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículos 16 párrafos 2 y 3 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Convenio (ADPIC) y la recomendación conjunta No. 833 "Relativas a las disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas", la cual es de plena aplicación por las autoridades competentes tanto administrativas como judiciales. (Ver VOTO 499-2008 del Tribunal). El termino BIO, ya fue considerado como el elemento predominante de la marca Bio Land, lo que significa que es el elemento sobre el cual los consumidores del sector pertinente de los productos centran su atención.

Además se trata de que el término BIO en determinados casos, y bajo ciertos supuestos de hecho, no puede catalogarse como un radical común sino distintivo de una familia de productos , por lo que su uso por otras empresas provocaría un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, y uno de esos casos es el presente. La marca Bio Land (diseño) se encuentra registrada desde el año 2002 en la clase 01 internacional, bajo registro No. 135451, que guarda relación con el que pretende proteger la marca solicitada BIOFERT, por lo cual los consumidores podrían relacionar que las marcas que inician o contienen elementos como el término BIO tienen un mismo origen empresarial, lo que conlleva no solo al riesgo de asociación, sino un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la maca Bio Land. Asimismo la disminución de su fuerza distintiva, la disminución de su valor comercial o publicitario, lesionando los intereses del titular de la marca notoria. Por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso, se revoque la resolución venida en alzada, y se declare sin lugar el registro de la marca de fábrica y comercio BIOFERT en clase 01 internacional, solicitada por CORPORACIÓN PIPASA S.A.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una empresa con respecto a otras que se encuentren en el mercado y sean de la misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Para el caso que nos ocupa, resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber acogido el signo propuesto, en virtud de tener por acreditado que no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre las marcas contrapuestas, y es criterio que comparte este Órgano de alzada, por cuanto del cotejo realizado por el ***a quo*** entre las marcas inscritas **"BIOLAND"** y la marca solicitada "**BIOFERT"**, que debe realizarse sobre los elementos distintivos, o sea, respecto de sus terminaciones **LAND** y **FERT**, que como se puede observar las mismas no guardan ninguna relación, por ende, no causaría ninguna confusión al consumidor medio, ya que contiene suficiente diferencia a nivel gráfico, lo cual produce que fonéticamente se

distinga una de otra, por cuanto su distintividad se concentra en la terminación de ambos, lo que hace que la marca solicitada no resulte similar al signo inscrito. Por otra parte, desde el punto de vista ideológico, este Tribunal concuerda con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que el signo solicitado no tiene significado especifico que lo distinga por ser una marca de fantasía, que no evoca ninguna idea en la mente del consumidor, y en razón de ello ambos signos pueden coexistir en el mercado.

De lo anterior, es claro que entre los signos en pugna no existe similitud, por cuanto como se ha indicado las terminaciones **"LAND"** y **"FERT"**, le otorga suficiente distintividad al signo, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos que identifican una y otra empresa, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los que protege la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de adquirir los productos que ambas identifican. En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes gráfica, fonética e ideológica, y ante dichas diferencias entre las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Por otra parte, cabe indicar al opositor que el término **"BIO",** que significa vida es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, la cual no puede ser monopolizada su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad. Asimismo, coincide este Tribunal con el análisis realizado por el **a quo** cuando, a efectos de realizar el cotejo respectivo, indica que:

> *"Se aclara además a la empresa oponente que el TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, efectivamente, declaró como notoria la marca **BIO LAND, junto con el diseño de hoja que la acompaña,** según Voto N° 407-2009 de las catorce horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve. Sin embargo, esto no significa que haya declarado notorio el término BIO, que se hayan declarado derechos marcarios al término BIO a favor de la empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., o que sea ésta la única empresa que puede utilizar el término BIO en sus marcas." (mayúsculas, negritas, subrayados e itálicas del original).*

Así las cosas, este Tribunal acoge el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el signo solicitado tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita, y en razón de ello deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, 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 con respecto a otras, sino que además le proporciona al consumidor elementos para que pueda distinguirla eficazmente, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con respecto a su origen empresarial.

Finalmente, concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar pose la suficiente aptitud distintiva para coexistir registralmente, no siendo atendibles los agravios expuestos por el opositor en sentido contrario, en virtud de tener por acreditado que la marca de fábrica y comercio **"BIOFERT"**, en clase 01 Internacional, solicitada por la empresa **CORPORACIÓN PIPASA S.A,** no infringe la normativa marcaria, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas dos minutos con trece segundos del veinticuatro de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, Nº 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas dos minutos con trece segundos del veinticuatro de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **"BIOFERT", en clase 01** solicitada por **CORPORACIÓN PIPASA S.A**. 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***

Kattia Mora Cordero ***Guadalupe Ortiz Mora***