



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2012-0421-TRA-PI-

Oposición a solicitud de Inscripción de la Marca de fábrica “BIOFEMENINE (DISEÑO)”

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2010-11567)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 134-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del doce de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número cuatro ciento cincuenta y cinco ochocientos tres, en su calidad 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 catorce horas, ocho minutos ocho segundos del veinte de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Michael Bruce Esquivel mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-943-799, solicita la inscripción del signo “**BIOFEMENINE**“ (**DISEÑO**) para proteger y distinguir, en clase 3 internacional: “jabones íntimos”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de julio de dos mil once, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial 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 catorce horas, ocho minutos ocho segundos del veinte de febrero de dos mil doce, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado por el apoderado de la especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, el trece de marzo de dos mil doce y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como tales los tenidos por el Registro en la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta del signo solicitado “**BIOFEMENINE“ (DISEÑO)** con los signos inscritos de la parte opositora “**BIO-LAND DISEÑO”** (registro 99480) y “**BIOLAND”** (registro



198096) determinó rechazar la oposición planteada fundamentando en lo siguiente:”(...) *En lo que respecta a los productos protegidos por la marca solicitada estos coinciden con algunos de los productos de clase 05 protegidos por los signos oponentes por lo que las diferencias del cotejo marcario deben ser amplias para no causar confusión en el público consumidor. (...) La ley es muy clara en cuanto a la protección de elementos que figuren en marcas complejas, necesarios para el comercio del sector pertinente, por lo que cabe aclarar que en el presente caso, no puede ninguna empresa que quiera comercializar productos alimenticios orgánicos o naturales apropiarse del término BIO sin agregarle una carga distintiva suficiente para su registro, de ser así se le estaría otorgando un uso exclusivo sobre términos de uso libre en el comercio por todos los competidores del sector pertinente. Por lo que el cotejo de los signos debe extenderse a los elementos distintivos en este caso “FEMENINE“(DISEÑO) frente a “LAND DISEÑO, ya que como se mencionó anteriormente el Registro no reivindica los términos de uso común necesarios en el comercio que acompañan a los signos en conflicto, sin perjuicio de que dichos elementos difieran gráfica, fonética e ideológicamente, caso que debe ser tomado en el cotejo. (...) Del análisis anterior no se prevé la posibilidad de que existiendo ambos registros, se pueda causar confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial del giro comercial o servicios prestados ya que los signos difieren sustancialmente desde el punto de vista gráfico fonético e ideológico.”*

Por su parte, el apelante basó sus agravios en la similitud entre el signo solicitado y los inscritos, argumentando que el término “**Bio**” en la industria de los productos de cuidado personal, en Costa Rica, aparte de su significado común, es la parte esencial de la marca notoria y engloba toda la filosofía, estándares ecológico y responsabilidad socio ambiental de su titular, lo cual es reconocido tanto por los consumidores, como por los competidores, agrega que los procesos de fabricación utilizados por la empresa Bioland están debidamente certificados, y que por sus prácticas es reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Agrega que la marca notoria “Bio Land” basa gran parte de su valor en la ideología que representa, por lo que permitir el registro y uso en el mercado de una marca similar aplicada para distinguir los mismos productos o productos relacionados, claramente causa un daño irreparable a su imagen



y valor como “marca ecológica exitosa”, ya que los productos que distingue la marca solicitada “**Bio FEMENINE**”(mixta) en su fabricación no cuentan *con estándares como los que aplica la empresa BioLand* y por los cuales es reconocida a nivel internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, ocho minutos ocho segundos del veinte de febrero de dos mil doce, debe ser confirmada.

La inscripción del signo que se gestiona “**BIO FEMENINE**” (**DISEÑO**) resulta inscribible al no existir similitud con las inscritas de la parte opositora “**BIO-LAND DISEÑO**” (registro 99480) y “**BIOLAND**” (registro 198096). Nótese, que la marca solicitada contiene otros elementos distintivos, tales como el diseño y la partícula “**FEMENINE**” **que le brinda** suficiente distintividad, descartando la posibilidad de confusión en relación con los signos cotejados, gráficamente comparten únicamente en grado de identidad la palabra “**BIO**”, por lo que se debe aclarar en el presente caso “**FEMENINE**” (**DISEÑO**), frente a “**LAND**” (**DISEÑO**), ya que no se reivindican los términos de uso común. Desde el punto de vista gráfico, la figura de una mujer al final de la denominación “**FEMENINE**” escrita con un graffa distinta y acompañada del término no reivindicado (**BIO**) en la marca solicitada, difiere sustancialmente de la figura de una hoja más el término **LAND**, acompañada del término no reivindicado (**BIO**) de las marcas oponentes, por lo que visualmente el público no tendría posibilidad de confundirse con los signos.

En consecuencia, no lleva razón el recurrente en sus agravios, siendo que no se advierte riesgo de confusión entre los signos, por lo que en el presente caso procede autorizar la inscripción del signo “**BIO FEMENINE**”(DISEÑO), para proteger en clase 03 de la nomenclatura internacional “jabones íntimos”

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal



declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, ocho minutos ocho segundos del veinte de febrero de dos mil doce, la cual se confirma.

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, N° 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 expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, ocho minutos ocho segundos del veinte de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, para que se acoja la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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 Suarez Baltodano

Ilse Mry Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.