



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-0757-TRA-PI

Oposición inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIO LIFE**”

**INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2011-9768)

Marcas y Otros Signos Distintivos

## *VOTO N° 141-2013*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos del doce de febrero de dos mil trece.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1055-703, apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y cuatro minutos con veinte segundos del dieciocho de junio de dos mil doce.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 03 de octubre de 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su calidad de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, La Uruca, de la fábrica de calzado ADOC, 100 mts este, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIO LIFE**” en **clase 03** Internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa y para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar; pulimentar; limpiadores;*



*jabones; jabones de tocador; antibacteriales; productos de perfumería; perfumería, aceites esenciales, aceites de limpieza, cosméticos, lociones, lociones capilares; dentífricos.”*

**SEGUNDO.** Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números doscientos cuarenta y siete, doscientos cuarenta y ocho y doscientos cuarenta y nueve, de los días veintitrés, veintiséis y veintisiete del mes de diciembre de dos mil once, y en razón de ello el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIO LIFE**” en **clase 03** de la nomenclatura Internacional de Niza, presentada por la representante de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y cuatro minutos con veinte segundos del dieciocho de junio de dos mil doce, se resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando con lugar la oposición planteada por la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIO LIFE**” en **clase 03 Internacional**, presentada por la señora **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, la cual se deniega.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada la representante de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, interpuso para el día 29 de junio de 2012, en tiempo y forma el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y cinco segundos del veintidós de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...)** y **admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada. (...).**”



**SEXTO.** Que a la sustanciación 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, o la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Juez 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.

**HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A** al determinar que la marca de fábrica y comercio solicitada por la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, denominada “**BIO LIFE**” en **clase 03** internacional, siendo que del estudio y análisis realizado se advierte una gran semejanza gráfica y fonética provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores; dado que distinguen productos idénticos y otros que se relacionan directamente y se comercializan en los mismos canales del mercado, por lo que no es posible su coexistencia registral, razones por las cuales debe declararse con lugar la oposición y denegarse la solicitud presentada



En lo que respecta a lo alegado por la representante de la empresa recurrente **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, quien en su escrito de apelación en términos generales señala que su representada tiene más de 25 años de estar en el mercado nacional e internacional, además que su representada es titular de la marca **BIO LIFE** en clase 03 internacional, bajo registro número 126041 inscrita el 23 de mayo de 2001 y vigencia al 23/ 05/ 2021, y lo que se pretendía era realizar una nueva solicitud de la marca con un diseño nuevo, por lo que no hay forma en la que el registro de la marca solicitada pueda causar confusión al consumidor, ya que lo que se está solicitando es un diseño distinto para una marca que ya se encuentra registrada y para proteger los productos en la misma clase. Que los productos que protegen los signos inscritos, no tienen ningún tipo de relación con la marca de mi representada ya que la naturaleza de productos es totalmente distinta y no habría riesgo de confusión, debido a que existe una gran diferencia entre las marcas tanto denominativa, auditiva, ideológica y gráficamente. Que pese a que la empresa El Galeón Dorado S.A, es titular de una marca notoria como lo es **BIOLAND**, esto no le da derecho a apropiarse del término **BIO** y que terceros no puedan utilizarlo, en razón de lo anterior solicitó se declare sin lugar la resolución venida en alzada y se proceda con la inscripción de la marca **BIO LIFE (Diseño)** en clase 03 internacional a nombre de su representada.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, se desprende que nuestra legislación marcaria es clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. Ante ello, y para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, cuando existen signos inscritos el operador del Derecho a la hora de realizar el cotejo marcario conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento, debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten ambos, 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 tener en consideración las semejanzas y no 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.



Cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial a los signos inscritos se observa que el signo inscrito **Bio-Land (Diseño)** en clase 05 (v.f 101), **BioLand (diseño)** en clase 01 (v.f 105), propiedad de Inversiones el Galeón Dorado S.A, en contra posición con la marca de fábrica y comercio solicitada **BIO LIFE (Diseño)** en clase 03, por la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, todas bajo la clasificación internacional de Niza, tal como fueron cotejadas, se desprende que existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditiva e ideológica respecto de ellas, en atención a las siguientes razones.

Con respecto a la **confusión visual, auditivo e ideológica**, obsérvese en este sentido que a **nivel visual** los signos en pugna comparten diversos elementos en particular, como lo es la hoja que compone el diseño gráfico y el tipo de tipografía utilizada, las cuales son semejantes a los que contiene el diseño inscrito propiedad de la opositora, por otra parte la solicitante hace reserva sobre los colores (azul, celeste, verde en diferentes tonos y blanco), y la opositora en la marca inscrita **Bio-Land (Diseño)** en clase 05 (v.f 101), tiene reserva sobre los colores (azul, verde, verde claro, blanco y amarillo), lo cual conlleva a que el consumidor al ver las denominaciones en el mercado las asocie de manera directa con las marcas que comercializa Inversiones El Galeón Dorado S.A, por lo que a diferencia de los que externa el recurrente, tales semejanzas contenidas en los signos induciría a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de riesgo de error o confusión con los productos que comercializan en el mercado ambas empresas. Máxime, que los productos especificados en las clase 01, 03 y 05 se encuentran relacionados entre sí.

Por otra parte, a **nivel auditivo** las palabras **LAND** y **LIFE** que componen los signos en pugna si bien es cierto se encuentran en idioma extranjero “inglés” a la hora de ejercer



dicha pronunciación suenan de manera similar, y sea esta pronunciación correcta o no el consumidor las asociara como si fuese del mismo origen empresarial.

Asimismo, a **nivel ideológico** si bien es cierto ambos conceptos traducidos al español significan diferente **LAND – TIERRA** y **LIFE – VIDA**, ambos son conceptos propios de la naturaleza (medio ambiente) y por lo tanto similitud en este ámbito.

En este sentido, tal y como se desprende del cotejo realizado el signo solicitado no posee suficientes elementos que le proporcionen la distintividad necesaria que lo distinguan del signo inscrito y notorio “**BIO LAND**”, al contener elementos que son propios y característicos de la marca registrada “**BIOLAND**” (DISEÑO), propiedad de Inversiones El Galeón Dorado S.A, por lo que es deber de este Tribunal denegar la solicitud presentada.

Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representante de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y cuatro minutos con veinte segundos del dieciocho de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, al determinar que la misma es inadmisibles por derechos de terceros que establece el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

#### **CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.



### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y cuatro minutos con veinte segundos del dieciocho de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial, proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“BIO LIFE (DISEÑO)”** en **clase 03** Internacional. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*