



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0396-TRA-PI

Oposición a solicitud de la marca de fábrica y comercio “BIORAT”

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-473)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1415-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, 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 catorce horas veintiún minutos con veinticinco segundos del veinte de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de enero de 2011, el señor **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, mayor, divorciado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-390-435, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS LABIOFAM**, compañía debidamente organizada y existente conforme a las leyes de Cuba, con establecimiento fabril y administrativo en avenida independiente Km 161/2, Santiago de las Vegas,



Municipios Boyeros, Ciudad de la Habana Cuba, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIORAT**” en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “**RODENTICIDA BIOLÓGICO (PLAGISIDA).**”

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números ciento cincuenta y ocho, ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta de los días dieciocho, diecinueve y veintidós del mes de agosto de dos mil once, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de agosto 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. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintiún minutos con veinticinco segundos del veinte 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 Juez Ortiz Mora; 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, determinó conforme la normativa, doctrina, jurisprudencia y al estudio de fondo realizado entre las marcas en pugna, que no existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo cual ambos signos pueden coexistir registralmente y en razón de ello, no se encuentran objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca **BIORAT** en **clase 05** internacional, solicitada por el representante de **GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS LABIOFAM.**

Por su parte, la representación de la compañía opositora **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A** dentro de sus agravios, en términos generales manifestó que el Registro, desaplica las disposiciones del artículo 8 inciso e) y 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como lo que establece el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual y la recomendación Conjunta No. 833 “Relativa a las disposiciones sobre la protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”. Que su representada es titular de una marca notoria, posee el derecho de evitar la disminución del valor comercial y publicitario de su distintivo, como el de salvaguardar la reputación de su marca, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso, se revoque la resolución



venida en alzada, se declare con lugar la oposición interpuesta en contra de la solicitud de registro de la marca “BIORAT” en la clase 05 solicitada por la empresa Producciones Biofarmacéuticas y Químicas Labiofam, denegándose su inscripción.

Asimismo, mediante escrito presentado en fecha 30 de julio de 2012, el apelante procede a ampliar sus alegatos de inconformidad manifestando que el Registro, realizó un cotejo marcario como si las marcas contrapuestas fueras marcas ordinarias y no con respecto a una marca notoriamente conocida que goza de una protección jurídica amplia como la que ostenta su representada, para lo cual no se consideró la distintividad adquirida de la partícula “Bio” en ciertos segmentos del mercado, riesgo de conexión, función de reputación o buena fama, aprovechamiento indebido de reputación ajena, dilución del carácter distintivo y disminución del valor de la marca. En síntesis, el empleo del término Bio formando parte de la marca Biorat aplicado a un producto que por su efecto biológico “elimina y destruye la vida y la biodiversidad”, produce un perjuicio a la reputación de la marca Bioland y su ideología, ya que se da un envilecimiento de la marca y de su notoriedad, con lo cual se produce un menoscabo del valor tanto comercial como publicitario de la misma, por lo que se debe proteger la marca notoria inscrita contra el riesgo de reputación que provoca la marca solicitada.

Por su parte el representante de la empresa recurrente **GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS LABIOFAM**, mediante escrito presentado el día 19 de julio de 2012, manifestó en términos generales que su representada está solicitando registrar la marca “BIORAT”, que debe verse como un solo vocablo y así debe ser analizada en su totalidad. Que las marcas contrapuestas pueden coexistir registralmente, dado que ambas protegen productos muy diversos, que se ubican, se exponen y se venden en lugares muy distintos, que no pueden producir “confusión” al consumidor. Que la marca de su representada no puede inducir al consumidor a confusión en virtud de que: ***“LAS ADVERTENCIAS QUE SE INDICAN EN SUS ENVOLTURAS***



COMO EN ESTE CASO SE TRATA DE UN PRODUCTO DE UN VENENO PARA MATAR COMO PLAGUISIDAS QUE ES, PARA MATAR ANIMALES DAÑINOS SU UBICACIÓN COMERCIAL ES TOTALMENTE DIVERSA.” Por lo que solicita se rechace la oposición interpuesta y en su lugar se ordene la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**BIORAT**” en **clase 05** internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2° 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 que se encuentren en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...).”

(Subrayado y negrita no corresponde a su original)

En este sentido, cabe indicar que la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de la suficiente actitud



distintiva. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2, la cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que la marca solicitada “**BIORAT**” en **clase 05** internacional, no tiene distintividad respecto del producto que se pretende proteger “**RODENTICIDA BIOLÓGICO (PLAGUICIDA)**”, en virtud de que tal y como se desprende de la denominación propuesta la terminación empleada “**RAT**”, refiere de manera directa a que es un producto para eliminar roedores (ratas), indicación que incluso hace la parte en idéntico sentido en su escrito de agravios al señalar lo siguiente: “*LAS ADVERTENCIAS QUE SE INDICAN EN SUS ENVOLTURAS COMO EN ESTE CASO SE TRATA DE UN PRODUCTO DE UN VENENO PARA MATAR COMO PLAGUISIDAS QUE ES, PARA MATAR ANIMALES DAÑINOS SU UBICACIÓN COMERCIAL ES TOTALMENTE DIVERSA.*” Ante ello, es claro que el signo propuesto es descriptivo del producto que se pretende proteger y por ende, inadmisibles conforme lo establece el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, razón por la cual es viable indicar que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber acogido el signo propuesto.

De lo anterior, concluye este Tribunal, que al carecer el signo propuesto de actitud distintiva para poder obtener protección registral, se debe proceder con su rechazo, razón por la que se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintiún minutos con veinticinco segundos del veinte de febrero de dos mil doce, y se deniegue la solicitud de la marca “**BIORAT**” en **clase 05** internacional, presentada por la empresa GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEUTICAS Y QUIMICAS LABIOFAM, en virtud de que se infringe el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo anterior, no se entra a conocer los agravios externados por la empresa INVERSIONES EL GALEÓN



DORADO S.A, dado que los mismos carecen de interés actual.

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 que anteceden, este Tribunal revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintiún minutos con veinticinco segundos del veinte de febrero de dos mil doce, y se procede con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BIORAT”, en clase 05 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora