



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2012-0712-TRA-PI-**

**Oposición a solicitud de Inscripción de la Marca de fábrica “BIO FUEL”**

**INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2011-10310)**

**Marcas y otros signos.**

## ***VOTO N° 1450-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de diciembre de mayo de dos mil doce.***

**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 trece horas, cincuenta y cuatro minutos doce segundos del catorce de junio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil doce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, apoderado generalísimo de la sociedad denominada **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A** solicita la inscripción del signo **“BIO FUEL”** para proteger y distinguir, en clase 32 internacional: “Todo tipo de bebidas no alcohólicas, bebidas de cereales y aguas”.

**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de julio de dos mil doce, 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 trece horas, cincuenta y cuatro minutos doce segundos del catorce de junio 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 especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, el nueve de julio 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 el Juez Arguedas Pérez; 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 “**BIO FUEL**” con los signos inscritos de la parte opositora



“**BIO-LAND DISEÑO**” (registro 135449) y “**BIO LAND**” (registro 135448) determinó rechazar la oposición planteada fundamentando en lo siguiente:“(…) *En lo que respecta a los servicios protegidos por la marca solicitada es claro que estos coinciden con los de la marca inscrita oponente en clase 32, respecto a todo tipo de bebidas no alcohólicas, bebidas de cereales y aguas, productos contenidos dentro de la marca oponente y se relacionan en alguna medida por ser un tipo de bebida, con las bebidas alcohólicas de la marca oponente protegidas en clase 33(…) La ley es clara en cuanto a la protección de elementos que figuren en marcas complejas necesarios para el comercio del sector pertinente, por lo que cualquier empresa que quiera comercializar productos alimenticios orgánicos o naturales no puede apropiarse del término BIO sin agregarle una carga distintiva suficiente para su registro, ya que se le estaría otorgando exclusividad sobre términos de uso libre en el comercio y se estaría limitando de éste a otros competidores del sector pertinente. Por lo que el cotejo de los signos debe extenderse a los elementos distintivos en este caso “FUEL” frente a “LAND DISEÑO”, ya que como se mencionó anteriormente el Registro no reivindica los términos de uso común (…) Del análisis anterior se desprende que los signos enfrentados difieren gráfica, fonética e ideológicamente, así mismo son claramente diferenciables respecto a los servicios que protegen por lo que no existe posibilidad de generar confusión entre los consumidores...*”

Por su parte, el apelante basó sus agravios en la similitud entre el signo solicitado y los inscritos, argumentando que son clara y fácilmente confundibles, dado que contrario a lo que señala el Registro, el signo solicitado **Bio Fuel** es inadmisibles ya que el mismo consiste en un identificador comercial conflictivo respecto de las marcas notoriamente conocidas “Bioland” en Costa Rica ya que la parte esencial del mismo, que es la partícula BIO, es el elemento predominante de la marca notoriamente conocida “Bioland”, por lo que su utilización en productos similares o relacionados claramente puede producir un menoscabo del carácter distintivo de las marcas Bioland, lo cual causa un grave perjuicio a los derechos de su titular, ya que su utilización en forma indiscriminada por parte de terceros menoscaba el valor comercial y publicitario que ha obtenido la misma en Costa Rica a lo largo de los años.



**CUARTO. QUINTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*

En el caso analizado, considera este Tribunal, que el signo solicitado **“BIO FUEL**, es un término que puede causar engaño o confusión sobre las características del producto de que se trata, siendo que el término FUEL significa Combustible por lo que el término en español significa BIOCOMBUSTIBLE, o sea se convierte en un término sin aptitud distintiva, ya que contraviene el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ahora respecto al carácter engañoso del signo y en lo referente a bebidas, claramente le transmite al consumidor una idea errónea de sus características o de su uso, ya que un “biocombustible” o una “biogasolina” no



son bebidas aptas para el consumo humano, por lo que se trata de un signo que quebranta el “Principio de veracidad de la marca” por lo que es carente de aptitud distintiva suficiente para acceder a la tutela registral como marca, contraviniendo el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas ya señalada .

Dicho lo anterior, no concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, ya que el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya señaladas, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional, los productos solicitados *“Todo tipo de bebidas no alcohólicas, bebidas de cereales y aguas”*, toda vez que en el presente caso el signo marcario resulta engañoso en relación con los productos a proteger.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal por nuestras razones, declara con 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 trece horas, cincuenta y cuatro minutos doce segundos del catorce de junio de dos mil doce, la cual se revoca.

**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 con 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 trece horas, cincuenta y cuatro minutos doce segundos del catorce de junio de dos mil doce, la cual se revoca, para que se deniegue 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*

*Roberto Arguedaz Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**DESCRIPTORES:**

***MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS***

***TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO***

***TG: MARCAS INADMISIBLES***

***TNR: 00.41.33.***