



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0755-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BIZOL”

BORIS TATIEVSKI, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2015-5428)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 225-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en San José, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **BORIS TATIEVSKI**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Berlín Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:06 horas del 17 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio de 2015, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades dichas y en su condición citada, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**BIZOL**” para proteger y distinguir: **En clase 01** de la clasificación internacional, “*aditivos químicos para aceites y grasas industriales, así como lubricantes, en concreto aceites para automóviles; aditivos químicos para carburantes; fluidos para transmisiones; líquido de frenos; anticongelante*”. **En clase 04**, “*aceites y grasas industriales; lubricantes; aceites de engrase, aceites de motor,*



aceites para transmisiones, aceites hidráulicos, aceites para maquinaria, aceites industriales; aceites para automóviles; grasas para lubricar; combustibles y carburantes, aditivos no químicos para productos mencionados”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:37:16 horas del 12 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio “**BIO SOL (DISEÑO)**”, en clase 4 internacional, bajo el registro número **229279**, propiedad de la empresa **BIOSOLUTIONS AVDC DE LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:49:06 horas del 17 de agosto de 2015, dispuso: “... **POR TANTO ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito interpuesto ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto del 2015, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de **BORIS TATIEVSKI**, apeló la resolución referida, expresó agravios y por esa circunstancia conoce esta litis este Tribunal.

QUINTO. 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 nulidad o 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, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**BIO SOL (DISEÑO)**”, bajo el número de registro 229279, desde el 5 de agosto de 2013 y vigente hasta el 5 de agosto de 2023, para proteger y distinguir: “*aceite aditivo natural para combustibles*” (ver folios 28 y 29).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**BIZOL**” con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se comprueba que hay similitud con la marca de comercio inscrita “**BIO SOL(DISEÑO)**”, número de registro 229279, siendo inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto protegen productos iguales, similares y relacionados, existiendo similitud gráfica y fonética, pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, la empresa apelante, argumentó que le llama la atención que la empresa Biosolutions AVDC de Latinoamérica S.A., haya registrado su marca, habiendo su representada solicitado su marca en un primer momento el día 8 de diciembre de 2011, y la misma fue denegada y sin embargo el 24 de abril del 2013 un tercero solicita la marca “**BIO SOL (DISEÑO)**” y se le inscribe el 5 de agosto del 2013 y ahora se considera una marca que va a ser perjudicada respecto de la marca de sus representada, la cual tuvo que volver a presentar en junio del 2015, en vista de que su primera solicitud fue denegada. Indica que la marca que el Registro tomó como base del rechazo de oficio solo se encuentra inscrita en clase 04, por lo que no podía hacer extensivo el rechazo a la clase 01 de la nomenclatura internacional por el



principio de especialidad, sin embargo la Oficina de Marcas, rompiendo ese criterio e irrespetándolo, le da un alcance más amplio a la marca inscrita, protegiendo incluso sus productos, respecto de clases internacionales que están bien definidas y con productos que no llevan una relación entre ellos, y que por ese motivo son colocados en clases distintas. Manifiesta que su representada solicita su marca en clases 01 y 04, y la marca inscrita y el Registro de Marcas aplica un criterio en el cual la marca encontrándose inscrita en la clase 04, la hace extensiva a la clase 01, por lo que el principio de especialidad fue infringido. Razón por la cual señala que si el criterio registrase mantuviera de la misma manera como se analizó la marca inscrita “BIO SOL (DISEÑO)” pues entonces a la marca “BIZOL” de su representada debe otorgársele el mismo trato que el aplicado con respecto a la marca “BIO SOL (DISEÑO)”. Continúa citando doctrina del autor Jorge Otamendi, en su tratado de Marcas, y se apoya en resoluciones administrativas de la Oficina de Marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.



Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita **“BIO SOL (DISEÑO)”**, y la solicitada **“BIZOL”** presentan similitudes que impiden su coexistencia en el mercado.

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“BIZOL”** y la inscrita **“BIO SOL (DISEÑO)”**, observa este Tribunal que presentan cuatro de sus letras en común, además de la **“Z”** y la **“S”**, que en su pronunciación se asemejan por la pronunciación que el costarricense hace de estas, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al existir relación directa e innegable entre los productos, porque la marca inscrita es para **“aceite aditivo natural para combustibles”**, producto que se encuentran incluido dentro de los productos de la marca solicitada, estando además todos los productos de la marca solicitada relacionados con el producto de la marca inscrita, advirtiéndose también entre ellas una similitud gráfica y fonética. Dentro del aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca inscrita es la ausencia de la primera **“o”** de la inscrita y la letra **“S”** en lugar de **“Z”**, siendo fonéticamente iguales, tal y como se dijo supra, dando lugar a una semejanza en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone, debido a que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En lo que respecta al agravio de la apelante en cuanto a que su marca fue presentada y denegada con fecha anterior a la que hoy se le opone para su registro, y que ésta si fue registrada, es criterio de este Tribunal que, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todos los signos distintivos inscritos en Costa Rica, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a lo que establece y requiere nuestra legislación.



Con relación al agravio de la infracción al principio de especialidad, cabe destacar, que además de ser más las semejanzas gráficas y fonéticas que las diferencias entre los signos cotejados a criterio de este Tribunal, dicha semejanza se ve aumentada en virtud de que los productos que protegen respectivamente el signo solicitado y el signo inscrito se encuentran innegablemente relacionados por su naturaleza y utilización, por lo que en razón del principio de especialidad considera este Tribunal que los signos no pueden coexistir.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo



sea para clases distintas de productos servicios, o para la misma clase pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los productos solicitados: **En clase 01** de la clasificación internacional, *“aditivos químicos para aceites y grasas industriales, así como lubricantes, en concreto aceites para automóviles; aditivos químicos para carburantes; fluidos para transmisiones; líquido de frenos; anticongelante”*; y **en clase 04**, *“aceites y grasas industriales; lubricantes; aceites de engrase, aceites de motor, aceites para transmisiones, aceites hidráulicos, aceites para maquinaria, aceites industriales; aceites para automóviles; grasas para lubricar; combustibles y carburantes, aditivos no químicos para productos mencionados”*; entran en competencia con la protección que fue solicitada para la marca inscrita *“aceite aditivo natural para combustibles”*, tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento de la protección del signo para los productos solicitados. Por lo que a criterio de este Tribunal existe riesgo de confusión y riesgo de asociación en este caso para el consumidor.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias entre los signos cotejados y asimismo relación íntima de los productos, por lo que procede aplicar el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas que exige dar énfasis a las semejanzas sobre diferencias. Se concluye que la marca solicitada no presenta una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto las semejanzas generan un riesgo de confusión y de asociación en el que podría caer el consumidor medio, el cual podría confundir el origen empresarial de ambas marcas. Razones todas por lo que en este caso se cae en la hipótesis del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas que indica: *“... Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. ...”*. Las



reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **BORIS TATIEVSKI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:06 horas del 17 de agosto de 2015, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada “**BIZOL**”, en las clases 01 y 04 de la nomenclatura 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.