



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2013-0639-TRA-PI

**Oposición inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIOAVANCEE
NATURALS”**

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2012-10290)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0285-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco minutos del primero de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 4-155-803, Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos con cuarenta segundos del diecinueve de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de octubre de 2013, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su calidad de apoderado especial de la empresa **QUALA INC**, constituida y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en Pasea Estate P.O. Box 958 Road Town, Tortola, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio: **“BIOAVANCEE NATURALS”** en **clase 03** Internacional, para proteger y distinguir: *“Dentífricos; champús; cremas, preparaciones, geles y acondicionadores para el cabello; preparaciones cosméticas para el baño; jabones para uso cosmético.”*

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números treinta y cuatro, treinta y cinco y treinta y seis de los días dieciocho, diecinueve y veinte de febrero de dos mil trece 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 **“BIOAVANCEE NATURALS”** en **clase 03** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **QUALA INC.**

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos con cuarenta segundos del diecinueve de julio de dos mil trece, se resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin 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 **“BIOAVANCEE NATURALS”** en **clase 03 internacional**, presentada por la apoderado de la empresa **QUALA INC**, la cual se acoge.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, interpuso el día 06 de agosto de 2013, en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, veinte minutos con tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, 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 Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y 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 sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A** al determinar qué la marca de fábrica y comercio solicitada por la empresa **QUALA INC**, bajo la denominación **“BIOAVANCEE NATURALS”** en clase **03** internacional, siendo que del estudio y análisis realizado se desprende que existen diferencias tanto gráficas como fonéticas e ideológicas entre las marcas **BIOAVANCEE NATURALS** y **BIO LAND (DISEÑO)**, que permiten que ambas coexistan registralmente, sin que se produzca riesgo de confusión de creer que se trate de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, por lo que no se encuentran objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca **BIOAVANCEE NATURALS** solicitada por la representante de la empresa **QUALA INC**, razón por la cual se acoge su solicitud.

Por su parte, el representante de la empresa opositora **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en su escrito de apelación en términos generales señaló que la marca de su



representada **BIO LAND** en el voto 407-2009, como en el voto 177-2013 el Tribunal Registral Administrativo, ha destacado que la inclusión del término BIO es el elemento predominante de su marca y es lo que recordara el consumidor de este tipo de productos. Que ambas marcas pretenden la protección del mismo tipo de productos. Que el análisis de los signos debió realizarse con base en la impresión gráfica, fonética e ideológica que produce en su conjunto y aunque al signo solicitado se le adicione otras palabras el consumidor medio lo va a identificar por el nombre más sobresaliente y llamativo que en el presente caso es el término BIO, por lo que ante ese conocimiento lo podrían asociar como de un mismo origen o que proceden del mismo productor o comercializador, por lo que podrían considerar que ambas marcas se integran en una familia cuyo elemento troncal es la palabra BIO. Por lo anterior solicita se declare con lugar el presente recurso, se declare con lugar la oposición interpuesta por su representada, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “BIOAVANCEE NATURALS” en clase 03 internacional.

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, 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.

Se desprende de ello 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, todo signo 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, sea este de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, 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 respecto de los signos inscritos; **BioLand Sábila (diseño)** en clase 1, **BioLand** en clase 3, **BioLand Sábila (diseño)** en clase 5, **BioLand** en clase 05, **BioLand (diseño)** en clase 16, **BioLand (diseño)** en clase 21, **BioLand (diseño)** en clase 25, **BioLand (diseño)** en clase 30, **BioLand (diseño)** en clase 31, **BioLand (diseño)** en clase 32, **BioLand (diseño)** en clase 33, **BioLand (diseño)** en clase 35, **BioLand (diseño)** en clase 43 y el nombre comercial **BioLand (diseño)** en clase 49 todas de la clasificación internacional de Niza, tal y como fueron analizadas, se estableció que no existe similitud con respecto al signo propuesto “BIOAVANCEE NATURALS” que pueda inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditiva e ideológica respecto de ellos, conforme al siguiente razonamiento;

Respecto a la **confusión visual**, los signos en pugna contienen el término “**BIO**”, que entre ellos es idéntico a nivel óptico, no la expresa de manera separada siendo parte de un solo vocablo “BIOAVANCEE NATURALS” y de esa manera será percibida por el consumidor, por lo que gráficamente no contiene similitud con los signos registrados, situación que conlleva a que a **nivel fonético** al pronunciarse exista diferencia entre ellas. Por otra parte a **nivel ideológico** las marcas registradas evocan el concepto de “TIERRA VIVA” o “TIERRA VIDA ORGANICA”, mientras que la marca solicitada no evoca concepto capaz de ser relacionado con los registros inscritos. En razón de lo anterior, es claro que el consumidor no puede verse afectado con un eventual riesgo, dado que si entre los signos en pugna no existe similitud, tal y como lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, ambas marcas pueden coexistir registralmente.

No obstante, este Tribunal difiere de la valoración realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de lo que dispone 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: (...). 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. (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

Tal y como se desprende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En este mismo sentido, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

*“(...) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” **Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.***

Bajo esta perspectiva, 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 resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa el signo propuesto por la empresa **QUALA INC**, bajo la denominación **“BIOAVANCEE NATURALS”** en **clase 03** Internacional, para proteger y distinguir: **“Dentífricos; champús; cremas, preparaciones, geles y acondicionadores para el cabello; preparaciones cosméticas para el baño; jabones para uso cosmético.”** Tal y como se desprende de este, se encuentra conformado por toda una estructura gramatical que debe ser analizada en conjunto con los productos que se



pretenden comercializar. Así las cosas, encontramos como primer elemento a valorar el elemento **BIO** el cual es sinónimo de biológico o biorgánico, o sea, que nos encontraríamos ante un término genérico de uso común, por ende inapropiable por parte de terceros, y ante ello no podría ser considerado como el elemento que le otorgue o proporcione la distintividad requerida al signo.

En cuanto a la palabra AVANCEE utilizada dentro de la propuesta, está evoca de manera clara a la expresión “avance”, el cual de acuerdo a uno de los significados proporcionados por el Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe, lo define como; “(....) 2. Mejora, progreso: *los avances de la medicina han permitido curar enfermedades que antiguamente eran mortales. (...).*” Por ende, la palabra avance le proporciona al producto el carácter de obtener una mejora, proporcionándole de esa manera una cualidad o característica al signo propuesto.

Tampoco podríamos obviar que la palabra NATURALS que se encuentra en idioma inglés y traducida al español nos refiere al término “natural”, el cual de acuerdo con los conceptos dados por el Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L., y atinentes al caso bajo estudio, lo remite a; “(...) 2. *Que está elaborado sin mezclar elementos artificiales y sin que el ser humano altere lo que había producido la naturaleza: esta mermelada es natural: no tiene conservantes ni colorantes. 3. Se aplica a la cualidad que es propia y característica de una cosa. (...).*”

En atención a ello, es claro que el signo propuesto **“BIOAVANCEE NATURALS”** en su conformación global infiere o relaciona al producto, con un compuesto que ofrece no solo mejores resultados, sino que además es un producto orgánico, sea, creado o producido de manera natural y de igual forma será percibido por el consumidor en el mercado, y siendo que este producto podría o no tener esa característica o cualidad, sobre la cual no puede darse certeza y podría no ser cierta, por ende carece intrínsecamente de la aptitud distintiva



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

Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos con cuarenta segundos del diecinueve de julio de dos mil trece, la cual en este acto se revoca por las razones de este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la marca solicitada “**BIOAVANCEE NATURALS**” en clase 03 Internacional, al determinar que la misma es inadmisibles por razones intrínsecas contenidas en 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 el recurrente, ante el rechazo por razones intrínsecas.

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 con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO**



S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos con cuarenta segundos del diecinueve de julio de dos mil trece, la cual en este acto se revoca por las razones de este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la marca solicitada “**BIOAVANCEE NATURALS**” 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