



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0124 TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca “BIOKIM”

AGUAS FRESCAS DEL PACIFICO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 3331-04)

Marcas y otros signos

VOTO No 313-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las trece horas del ocho de octubre de dos mil siete.

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, mayor de edad, soltero, abogado y notario, vecino de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos noventa y cuatro- doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la sociedad AGUAS FRESCAS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-doscientos setenta y un mil ciento cincuenta y uno, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, treinta y siete minutos, del veinte de setiembre de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha doce de mayo de dos mil cuatro, el señor Francisco Fung Li, mayor de edad, casado una vez, contador público, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, con cédula de identidad siete- cero cincuenta y uno- seiscientos sesenta y cinco, presentó solicitud



de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ **BIOKIM**”, para proteger y distinguir plaguicidas, pesticidas y herbicidas; en clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y condición indicadas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “BIOKIM”, en clase 05.

TERCERO. Que la solicitante de la marca “BIOKIM”, se pronunció con relación a la citada oposición, señalando que su representada ha usado la denominación BIOKIM desde hace más de diez años, que se encuentra inscrita en muchas otras categorías, en forma exclusiva o acompañada de otra denominación o diseño y aporta certificaciones registrales como prueba de lo dicho.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con treinta y siete minutos del veinte de setiembre de dos mil seis, dispuso: **POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencia de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978y su Reglamento, Decreto N° 30222-J; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), SE RESUELVE: declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de Aguas Frescas del Pacífico S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca BIOKIM, en clase 5 internacional, presentado por la empresa Industrias Bioquím. Centroamericana S.A, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, la cual se ACOGE. (...). NOTIFÍQUESE”.**

QUINTO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la sociedad **Aguas Frescas Pacífico Sociedad Anónima**, interpuso en su



contra *Recurso de Apelación*.

SEXTO. 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, es Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa AGUAS FRESCAS DEL PACÍFICO S.A. (Ver folio 40).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad AGUAS FRESCAS DEL PACÍFICO S.A. , se encuentra inscrita la marca “**BIO-NEEM**”, bajo el acta de registro número 140002, desde el 13 de agosto de 2003 y hasta el 13 de agosto de 2013, como marca de fábrica en Clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas. (Ver folio 64).



3.- Que el edicto de la marca “BIOKIM” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 213, 214 Y 215 los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2004. (Ver folio 1).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que la marca “**BIO-NEEM**”, en clase 05 internacional sea famosa y notoria. (No existe prueba en el expediente que así lo demuestre).

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El señor Francisco Fung Li en representación de Industrias Bioquím. Centroamericana Sociedad Anónima, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOKIM**”, en **Clase 05** nomenclatura internacional, para proteger y distinguir plaguicidas, pesticidas y herbicidas. Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, como apoderado generalísimo sin límite de suma de Aguas Frescas del Pacífico, S. A., formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, que ésta presenta similitudes gráficas, ideológicas y fonéticas con la marca Bio-Neem, de su representada, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial. El Registro de la Propiedad Industrial consideró que una vez analizadas en forma global y conjunta las marcas enfrentadas, el signo solicitado presentaba evidentes diferencias respecto de la inscrita, por lo que no habiendo riesgo de confusión entre ellos, rechazó la oposición y acogió la solicitud de inscripción presentada, lo que motivó la presente apelación. Inconforme con dicha resolución, el señor Gómez Robleto, en representación de la empresa relacionada, la apeló, manifestando que la marca Biokim es susceptible de confusión gráfica, fonética e ideológica con la marca Bio-Neem, la cual goza de fama, notoriedad, uso y antigüedad. Merece señalar, que este Tribunal, mediante resolución de las catorce horas del trece de agosto de dos mil siete confirió audiencia al recurrente, para que presentara alegatos y pruebas de descargo (folio 65), la cual no fue atendida ni se expresaron agravios.



CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSION. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que la normativa marcaria pretende evitar. Las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”*. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**). De forma que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y; con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa.

Confrontadas la marca solicitada **“BIOKIM”** y la inscrita **“BIO-NEEM”**, en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna ni la similitud gráfica ni fonética señalada por la empresa apelante. Es decir, que el signo solicitado y la marca inscrita a nombre de Aguas Frescas del Pacífico, S. A., resultan distintas entre sí, no se advierte una similitud fonética, gráfica o ideológica, que sea motivo para impedir la inscripción rogada.

Realizado el cotejo del signo solicitado y la marca registrada de la empresa opositora, se determina con respecto al carácter fonético que la pronunciación en conjunto de las sílabas,



vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia de las marcas vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia como lo argumenta la recurrente.

Relativo al cotejo gráfico, realizado en forma global como lo indica la norma, se puede advertir que el signo inscrito y el solicitado mantienen identidad en la partícula BIO, pero dada la carga fonética que contiene el signo solicitado, no puede considerarse que en forma alguna se evoque a la marca inscrita. En el resto de las partículas que conforman a cada signo, NEEM y KIM, es evidente la disparidad por lo que entre BIO-NEEM y BIODKIM resalta una marcada distinción entre ambos signos, que desde ningún punto puede intuirse haga incurrir en confusión al público consumidor, ya que no se advierte la similitud que percibe la empresa oponente.

Asimismo, el contenido conceptual representa un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede observarse, tanto el signo solicitado como el inscrito están conformados por un vocablo que puede considerarse de fantasía.

QUINTO. En relación con lo anterior, merece tenerse presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, tal y como se presenta en el caso de la marca



“BIOKIM”.

Sobre los productos, argumenta la recurrente que la marca solicitada debe rechazarse por cuanto lo es para proteger y distinguir el mismo tipo de productos que identifica y protege la marca inscrita BIO-NEEM; sin embargo, tal argumento no puede ser de recibo, si bien es cierto algunos de los productos pueden pertenecer a la misma rama comercial y se venderían en los mismos comercios, sobre este aspecto, debe advertirse que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles, lo cual, como se señaló, en el caso de **BIO-NEEM** y **BIOKIM**, no puede intuirse que la coexistencia de ambas marcas generen un riesgo de confusión.

Al considerarse que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, que no deriva en similitud a la marca inscrita, ni gráfica, ni fonética, ni ideológicamente, este Tribunal estima que la apelante no lleva razón al tachar la resolución recurrida como no ajustada a derecho.

En consecuencia, este Tribunal comparte el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, en cuanto a la procedencia de la inscripción de la marca solicitada, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con la ya inscrita.

SEXTO. Respecto a la notoriedad de la marca inscrita aducida por la empresa recurrente, ha de indicarse que, no puede ser de recibo tal alegación. Conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *“...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de las marcas en el mercado nacional, por lo que no se puede



considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal argumentación, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca que fundamentara la presunta notoriedad, fama, ni el uso que se alegó.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado “**BIOKIM**” y la marca “**BIO-NEEM**”, en clases 5, no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente no existe la posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de AGUAS FRESCAS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA y acoger la solicitud de registro presentada, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición mencionada, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, del veinte de setiembre de dos mil seis, la cual en este acto ha de confirmarse.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad AGUAS FRESCAS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, del veinte de setiembre de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

- Requisitos de Inscripción de la Marca
- Tramite de Solicitud de Inscripcion de la Marca
- Solicitud de Inscripcion de la Marca