



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0664-TRA-PI-748-15**

**Oposición a la solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “BIOFREEZE”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nos. 2013-6659)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## **VOTO N° 0433-2016**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas del veintitrés de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:39:08 horas del 12 de agosto del 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de julio del dos mil trece, la licenciada Aisha Acuña Navarro, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro-ochocientos noventa y tres, en su condición de gestora de negocios de la compañía **PERFORMANCE HEALTH, LLC**, con domicilio en 1245 Home Avenue, Akron, OH 44310, Estados Unidos de América, solicita la inscripción del signo “**BIOFREEZE**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “Bálsamo analgésico”, en clase 5 de la Clasificación



Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta número doscientos cuarenta y cinco, doscientos cuarenta y seis y doscientos cuarenta y siete, del diecinueve, veinte y veintitrés de diciembre del dos mil trece, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de febrero del dos mil catorce, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, porque considera que el signo “**BIO LAND**” de su representada protegen y distinguen una enorme gama de productos y se encuentran inscritos en Costa Rica, por lo que considera que la marca solicitada “**BIOFREEZE**” es inadmisibles por derechos de terceros.

**TERCERO.** Mediante resolución final dictada a las 12:39:08 horas del 12 de agosto del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “[...] **I.** Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BIOFREEZE**”, en clase 05 internacional; presentada por **AISHA ACUÑA NAVARRO**, en carácter de apoderada especial de **PERFORMANCE HEALTH, LLC**, la cual se acoge [...].”

**QUINTO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de setiembre del dos mil quince, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes Brenes, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución indicada, y el Registro, mediante resolución de las 12:01:47 horas del 2 de setiembre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.



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

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 17 de setiembre de 1997, y vigente hasta el 3 de setiembre de 1997, la marca de fábrica “**BIOLAND**” registro número **103494**, propiedad de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, cédula jurídica número 3-101-28061, que protege y distingue, “Medicamentos”, en clase 5 de la Clasificación Internacional. (Ver folios 70 a 71).

**2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 23 de junio de 1999, y vigente hasta el 23 de junio del 2019, la marca de fábrica “**BIOCALOR**” registro número **114526**, propiedad de la empresa, **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, cédula jurídica número 3-101-28061, que protege y distingue, “cremas y gel medicados”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 72 a 73).

**3.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 14 de marzo del 2001, y vigente hasta el 14 de marzo del 2021, la marca de fábrica y de comercio



registro número **132988**, propiedad de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, cédula jurídica número 3-101-28061, que protege y distingue, “productos de higiene íntima, desinfectantes para la higiene bucal y antisépticos”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 74 y 75).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 24 de agosto del 2001, y vigente hasta el 14 de marzo del 2021, la marca de fábrica y de comercio



registro número **2207703**, propiedad de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, cédula jurídica número 3-101-28061, que protege y distingue, “productos farmacéuticos y veterinarios, productos de uso farmacéuticos para las quemaduras solares, ungüentos para quemaduras solares, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para seres humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 76 y 77).

**SEGUNDO. EN CUANTO LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIOFREEZE**” para proteger y distinguir, “Bálsamo analgésico”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral la marca de fábrica y de comercio “**BIOLAND**” registro número **103494**, que protege y distingue, “medicamentos”, en clase 5 de la Clasificación Internacional,



la marca de fábrica “**BIOCALOR**” registro número **114526**, que protege y distingue, “cremas y gel medicados”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la marca de fábrica y de



comercio registro número **132988**, que protege y distingue, “productos de higiene íntima, desinfectantes para la higiene bucal y antisépticos”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca de fábrica y de comercio



registro número **2207703**, que protege y distingue, “productos farmacéuticos y veterinarios, productos de uso farmacéuticos para las quemaduras solares, ungüentos para quemaduras solares, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para seres humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, todas propiedad de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**

El Registro de la Propiedad Industrial procede a cotejar los signos y encuentra que no puede ninguna empresa apropiarse del término BIO, y que el elemento “FREEZE” frente a “LAND” y “CALOR” son innegablemente distintos. Por ese motivo rechaza la oposición y acoge el signo solicitado.

El representante de la empresa apelante en su escrito de apelación argumenta que 1) Existe riesgo de asociación ya que el público puede considerar que ambas marcas se integran en una familia cuyo elemento troncal es precisamente la palabra “BIO”, ya que es el término que usará el consumidor para solicitar el producto. 2-) Identidad de productos, son idénticos 3-) Notoriedad y antecedentes de la marca BIOLAND en clase 5, el público puede considerar que ambas marcas se integran en una familia cuyo elemento troncal es BIO.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el ordinal 3 de ese mismo cuerpo normativo, las marcas para ser registrables deben contener una característica fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una empresa con respecto a otras que se encuentran en el mercado y sean de la misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Para el caso que nos ocupa, resulta viable indicar que en el signo solicitado el elemento “**Bio**”, que significa “vida” es inapropiable, marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, la cual no puede ser monopolizada su utilización. En virtud de ello, es importante señalar que el conjunto propuesto **BIOFREEZE** si tiene la aptitud distintiva que se requiere para poder ser objeto de registro y por ende acceder a la publicidad registral, ya que el vocablo en su conjunto no es confundible con las marcas inscritas **BIO-LAND** y **BIOCALOR** en razón de lo señalado en torno al elemento **BIO**, amén de que unido a **FREEZE** es distintiva para los productos que pretende proteger. De manera que, al estar frente a signos disímiles, obviamente el consumidor al adquirir los productos que distingue uno y otro signo, tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que no existe posibilidad de una confusión por parte del público consumidor.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, que las marcas cotejadas carecen de similitudes gráfica, fonética e ideológica, y antes dichas diferencias entre las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o de asociación.

Asimismo, debe tener claro la recurrente en cuanto a su alegato de la notoriedad de **BIO-LAND**, que a lo que se le dio protección fue al conjunto marcario “**BIO LAND (diseño)**”, no únicamente



al prefijo “BIO”. Ello implica que otros empresarios pueden usar dentro de sus denominaciones el vocablo “BIO”, siempre que estas se hagan acompañar de otros elementos que le agreguen distintividad frente a otros competidores en el mercado, siendo ese alegato no es aceptable, según Voto N° 407-2009 de las catorce horas, treinta minutos del 20 de abril del 2009.

Así las cosas, al contar el signo solicitado con suficiente aptitud distintiva respecto de las marcas inscritas, y en razón de ello deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente con respecto a otras, sino que además le proporciona al consumidor elementos para que pueda distinguirla eficazmente, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con respecto a su origen empresarial.

Finalmente, concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar posee suficiente aptitud distintiva para coexistir registralmente, y dado que no infringe la normativa marcaria, corresponde confirmar la resolución venida en alzada.

De acuerdo a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para la propiedad intelectual, de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:39:08 horas del 12 de agosto de 2015, la que en este acto se **confirma**.

**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, 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, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para la propiedad intelectual, de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:39:08 horas del 12 de agosto del 2016, la que 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, para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.55**