



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0918-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca “BIOL”

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11597-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 442 -2013

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

Conoce este Tribunal del *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-155-803, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-280631, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diecinueve minutos, veinticinco segundos del dieciocho de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 23 de noviembre de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Silvia Salazar Fallas**, mayor, casada, abogada, vecina de Heredia y con cédula de identidad 1-622-930, en representación de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, con cédula jurídica 4-000-042149, solicitó el registro como marca de comercio y servicios “**BIOL**” en **Clases 01 y 35** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: En **Clase 01**: “*Productos químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura*” y en **Clase 35**: “*Gestión de negocios comerciales*”.



SEGUNDO. Una vez publicados los edictos de ley y dentro del plazo conferido en éstos, se apersonó el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, de calidades y en la representación indicada, presentando formal oposición al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, diecinueve minutos, veinticinco segundos del dieciocho de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición presentada, admitiendo la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Hernández Brenes, de calidades y en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución relacionada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que por demostrados tuvo el a quo, agregando que la inscripción de los signos marcarios de la empresa opositora se sustenta a folios 138 a 171 del expediente.

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



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición y admite la solicitud planteada, al considerarla susceptible de protección registral. Afirma el a quo, que si bien es cierto, se ha declarado la notoriedad de las marcas “BIOLAND (DISEÑO)”, inscritas a favor de la opositora, Inversiones el Galeón Dorado, Sociedad Anónima, no se ha otorgado a esta empresa un derecho de exclusiva, un monopolio sobre el término “BIO”, sino sobre el conjunto marcario registrado en cada caso, sea, acompañado de un diseño y el término “LAND” u otros, lo cual no veda que otras empresas incluyan en sus marcas ese vocablo, que no puede ser apropiado por un particular. De acuerdo con ese análisis, concluye el Registro que no se advierte similitud gráfica, fonética o ideológica que pueda inducir error o confusión en el consumidor, toda vez que poseen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente, alega que el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial es incompleto y no toma en consideración la posibilidad de generar confusión con una marca notoria, siendo que en este caso se hace una reproducción de la parte esencial de su marca notoria “**BIO LAND**”, por ello debe hacerse un análisis más riguroso, porque no se trata de una marca ordinaria, sino de una que goza de una protección más amplia. Asimismo, el signo solicitado reproduce su marca de empaques biodegradables “**BIOL**”, que será aplicada a productos susceptibles de causar confusión por ser similares a los que ésta protege. Afirma el apelante que, de aceptarse la inscripción, se permitiría un aprovechamiento injusto dado el conocimiento que tiene el consumidor nacional de las marcas inscritas a favor de su representada, con lo cual se provocaría una disminución de su fuerza distintiva y en consecuencia de su valor comercial o publicitario. Insiste el recurrente que la marca propuesta lesiona los derechos de su representada por cuanto en ella se resalta la partícula BIO, lo cual establece una conexión con la titular de BIO LAND, haciendo creer al consumidor que tienen un mismo origen empresarial. En razón de dichos alegatos, solicita a este Tribunal sean declarados con lugar tanto el recurso de apelación como la oposición presentada en contra del registro propuesto, denegando su inscripción.



CUARTO. SOBRE EL ALCANCE DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS INSCRITOS A FAVOR DE LA EMPRESA OPOSITORA.

Tanto el Registro de la Propiedad Industrial como este Tribunal de Alzada en el **Voto No. 409-2009** dictado a las 14:30 horas del 20 de abril de 2009, declararon la notoriedad de la marca “BIO LAND (DISEÑO)”, cuyo titular es la empresa opositora. No obstante, dicha declaratoria debe ser correctamente dimensionada en sus alcances, ya que no puede interpretarse que con ella se le esté otorgando un derecho de exclusiva, un monopolio, sobre cada uno de los términos que la conforman, considerados en forma aislada; a saber, “BIO”, “LAND” y los elementos gráficos de su diseño. Es decir, debe entenderse que esa notoriedad está referida, en forma directa, al conjunto marcario visto como un todo, en forma integral.

Desde este punto de vista, puede afirmar este Órgano Superior que no lleva razón el apelante en cuanto alega similitud del signo propuesto con los inscritos a favor de su representada, en lo referido a la identidad en ambos del término BIO, por cuanto, tal como ya lo ha manifestado este Tribunal en reiteradas ocasiones, este es un término que significa vida y; en la actualidad, en el tráfico mercantil y marcario, es de uso común, y se entiende relacionado con productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad y por ello es inapropiable por una sola empresa, siendo que debe dejarse al libre uso de todos los competidores de ese mercado.

Así las cosas, resulta claro entonces que, al realizar el cotejo marcario de signos que contengan este vocablo, su confrontación debe centrarse en los elementos que acompañan la palabra “BIO”, lo cual, en el caso que nos ocupa, obliga a comparar los términos “L” del signo propuesto, con “LAND” de la relacionada marca notoria, lo cual es conteste con análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO. SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. Según lo exige nuestra normativa marcaria, en el análisis de la registrabilidad de los signos sometidos a registro,



debe valorarse si estos presentan causales intrínsecas o extrínsecas que lo impidan.

En este orden de ideas, en atención a lo expresado en el Considerando Cuarto anterior, una vez analizado por este Tribunal el expediente venido en Alzada, respecto de un eventual impedimento de registro por **razones extrínsecas**, ante la alegada pugna entre las marcas “**BIOL**” solicitada por la Universidad de Costa Rica y los signos del recurrente “**BIOL**” y “**BIO-LAND (DISEÑO)**”, resulta claro que el término “*biol*” no puede considerarse prefijo, ya que el prefijo referido a lo biológico es “*bio*”, de forma que la letra “*l*” al final, genera una palabra que si bien puede evocar el término biología, también puede ser una palabra de fantasía. El consumidor al escucharlo se hará la pregunta de si hay una tal relación o no, ya que pesa mucho el elemento “*iol*”, que no tiene significación alguna y esa letra “*l*” final borra y/o pone un signo de pregunta sobre el prefijo “*bio*”, para eliminar la vinculación estrecha entre este término y el prefijo referente a la vida, quedando el término como eventualmente evocativo; pero no descriptivo de lo “*biológico*”.

Al ser el elemento central y distintivo de la marca “**BIO LAND**”, el elemento arbitrario “**LAND**”, que el consumidor interpretará como la unión del prefijo “*bio*” con la palabra “*land*”, para referirse a la idea de “tierra de lo biológico”, marca que es notoria, y por otro lado, al no ser apropiable el prefijo “*bio*” ya que es de uso general, según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, no existe riesgo de confusión entre “**BIO LAND**” y “**BIOL**”, ya que las diferencias ideológicas, fonéticas y gráficas son suficientes para permitir la coexistencia y evitar un riesgo de asociación con la marca notoria. En lo que corresponde a la marca “**DISEÑO**” inscrita bajo el Registro No. 132990, (ver folio 162) que incluye el término “**BIOL**” y que protege “*papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón*” en Clase 16, debe aplicarse el artículo 89 de la Ley de Marcas en el sentido que dicha marca es para productos muy distantes de los que pretende marcar la solicitante, por lo que no se ve un riesgo de confusión que impida el registro.

Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON**



DORADO, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, veinticinco segundos del dieciocho de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **se declara sin lugar** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, veinticinco segundos del dieciocho de julio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que admita el registro del signo **“BIOL”**, solicitado por la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38