



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0804-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción del nombre comercial “*BIO-STETIK EGTM*”

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2112-2013)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 511-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del primero de julio de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, Abogado, portador de la cédula de identidad número 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinte minutos y cincuenta y dos segundos del diecinueve de septiembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de marzo de 2013, el señor **Ricardo Gerli Amador**, ingeniero, portador de la cédula de identidad número 1-782-975, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A** solicitó la inscripción del nombre comercial “*BIO-STETIK EGTM*”, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de cosméticos, sito en La Lima de Cartago, 100 metros al sur de la estación de servicio Shell.*”



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en Las Gacetas No. 93, 94 y 95 de los días 16, 17 y 20 del mes de mayo de 2013, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de junio de 2013, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinte minutos y cincuenta y dos segundos del 19 de setiembre de 2013, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro del signo solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de octubre de 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y por haber sido admitido el mismo, es que conoce 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 invalidez o la nulidad 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida enalzada.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada determinó que no existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, entre las marcas inscritas **BIOLAND** y el nombre comercial solicitado **“BIO-STETIK EGTM”**, que impida su coexistencia en el mercado. En este sentido, no existe posibilidad de que estando ante ambos signos se pueda causar confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial y la actividad comercial que con ellas se desarrolla, ya que los signos en pugna difieren sustancialmente, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en consecuencia se acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado.

Por su parte el apelante alega en su escrito de agravios en términos generales, que la marca de su representada ostenta la categoría especial de marca notoriamente conocida, por lo que su análisis no puede limitarse a un cotejo ordinario y a la determinación de un posible riesgo de confusión, ya que existen otros elementos que se deben entrar a considerar en su análisis, como lo es, el riesgo de asociación, el aprovechamiento indebido de la notoriedad o la posibilidad de dilución del carácter distintivo de la marca notoria, rigurosidad la cual se extraña en la resolución recurrida. Que en el Voto 407-2009 y Voto 177-2013 este Tribunal, respecto de la inclusión del término “BIO” ha destacado que es el elemento predominante de la marca de su representada y lo que más recordara el consumidor de este tipo de productos, ya que es lo más sobresaliente y llamativo. Asimismo, indica que existe identidad entre los signos cotejados y los productos a proteger, por ende con su origen empresarial. Lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el 24 inciso g) de su Reglamento. Por lo anterior solicita se declare con lugar el presente recurso y se revoque la resolución impugnada, se declare con lugar la oposición y se deniegue la inscripción del nombre comercial BIO-STETIK EGTM solicitado por Technochem International Costa Rica,



S.A.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL. El *nombre comercial* es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”. La protección del *nombre comercial* se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros.

De lo anterior, se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “(...) *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial.* (...)” (Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; **http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php**).

Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: “(...) *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa [...] El principio*



de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**).

En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “(...) *Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa. (...)*.” (Destacado en negrita no es del texto original).

De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir entonces en una designación susceptible de causar confusión en el mercado al público consumidor sobre la identidad del establecimiento o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializan. En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber:



a) Perceptibilidad: entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo.

b) Distintividad: es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, “(...) Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor. (...)” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98), y;

c) Susceptibilidad de representación gráfica: que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.

Bajo esta perspectiva, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, siempre y cuando no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición interpuesta y acoger el signo propuesto, ya que a criterio de este Tribunal, en efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y el nombre comercial y las marcas inscritas propiedad de la empresa opositora **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, no se advierte entre ellos una semejanza gráfica, fonética ni ideológica, lo que es motivo para autorizar la inscripción del signo propuesto.

Tal y como se desprende del cotejo realizado entre las marcas inscritas “**BIOLAND**” y la marca que ha sido solicitada bajo la denominación “**BIO-STETIK EGTM**”, este se realiza sobre los elementos que le proporcionan el grado de distintividad requeridos para obtener protección registral, para el caso bajo examen; respecto a la confusión visual obsérvese que a nivel gráfico los signos en pugna contienen el término “**BIO**”, que entre ellos es idéntico a nivel óptico, por lo que no podría considerarse que su nivel distintivo se concentre en esa terminación, dado que la misma no es apropiable, en virtud de que el citado término **BIO** es sinónimo de biológico o biorgánico, o sea, término genérico de uso común, por ende inapropiable por terceros, y ante ello no podría ser considerado como el elemento que le otorgue la distintividad requerida al signo.

Ahora bien, en cuanto a las expresiones **LAND** y **STETIK EGTM** contenidas en sus terminaciones, tal y como se puede observar no guardan ninguna relación entre sí, en virtud de que la palabra **LAND** traducida al idioma español significa “**TIERRA**” y la frase **STETIK EGTM** nos refiere a dos conceptos diferentes **STETIK** que es un conjugación de palabras que a la hora de pronunciarla lo remite de manera directa a la palabra “estética” y **EGTM** frase que no tiene ningún significado específico, siendo únicamente un conjunto de letras o siglas, por lo que con ello se desprende que ambas expresiones contienen suficiente diferencia a nivel gráfico.



Ahora bien, siendo que ambas expresiones son diferentes entre sí a nivel gráfico, conlleva que a la hora de pronunciar ambos signos a **nivel fonético** no exista confusión, en virtud de que suenan y se perciben por el consumidor de manera diferente, lo cual evidentemente los individualiza y distingue en el mercado.

Desde el punto de vista **ideológico** se desprende, que el signo solicitado **STETIK** nos refiere al concepto de “estética” y de esa misma manera será percibido por los consumidores en el mercado. Aunado a ello, cabe recordar que a nivel ideológico el consumidor medio asocia esta expresión con una actividad dedicada a la apariencia personal o embellecimiento, y en idéntico sentido la palabra estética, según el Diccionario de la Real Academia Española la define, como; “(…) **6. f.** Armonía y apariencia agradable a la vista, que tiene alguien o algo desde el punto de vista de la belleza. Da más importancia a la estética que a la comodidad **7. f.** Conjunto de técnicas y tratamientos utilizados para el embellecimiento del cuerpo. Centro de estética. (...)” Por lo que, tal y como se desprende de su análisis el signo propuesto evoca a dicha actividad comercial, por lo que a diferencia de lo que estima el oponente no existe impedimento para que puedan coexistir registralmente.

Queda claro con ello, que entre los signos en pugna “**BIOLAND**” y “**BIO-STETIK EGTM**” no existe similitud, por cuanto como se ha indicado las terminaciones “**LAND**” y “**STETIK EGTM**”, le proporcionan la suficiente actitud distintiva a los signos, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los servicios que identifican una y otra empresa, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos o servicios del signo solicitado fueren los mismos o similares a los que protege la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de adquirir los productos que ambas identifican.



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, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes gráfica, fonética e ideológica, y ante dichas diferencias 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 asociación empresarial.

Cabe recordar, al opositor que el término “**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, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad.

Asimismo, coincide este Tribunal con el análisis hecho por el **a quo** cuando, a efectos de realizar el cotejo respectivo, indica que:

*“Se aclara además a la empresa oponente que el TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, efectivamente, declaró como notoria la marca **BIO LAND, junto con el diseño de hoja que la acompaña**, según Voto N° 407-2009 de las catorce horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve. Sin embargo, esto no significa que haya declarado notorio el término **BIO**, que se hayan declarado derechos marcarios al término **BIO** a favor de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, o que sea ésta la única empresa que puede utilizar el término **BIO** en sus marcas.”*
(mayúsculas, negritas, subrayados e itálicas del original).

Así las cosas, este Órgano de alzada acoge el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el signo solicitado tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la



marca inscrita, y en razón de ello deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo 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.

Reiteramos, en cuanto a la jurisprudencia señalada y emitida por el Tribunal Registral Administrativo, que ha sido incorporada como sustento para el presente análisis, debemos indicar que la mismo no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción o no de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual y pormenorizado con respecto a su propia naturaleza. Lo anterior, no solo en aras de no lesionar los derechos adquiridos en sede registral, sino que además que no coartar la posibilidad a terceros de poder inscribir sus denominaciones, siempre y cuando estas se ajusten a las disposiciones marcarias para dicho fin, tal y como de esa manera ha sucedido en el caso bajo examen.

Finalmente, concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para coexistir registralmente, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario, en virtud de tener por acreditado que el nombre comercial **“BIO-STETIK EGTM”**, solicitado por la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, no quebranta la normativa marcaria, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, en contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinte minutos y cincuenta y dos segundos del diecinueve de septiembre del dos mil trece, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial solicitado.



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, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinte minutos y cincuenta y dos segundos del diecinueve de septiembre del dos mil trece, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial **“BIO-STETIK EGTM”**, solicitado por la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.** 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22