



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2011-0874-TRA-PI-

Oposición a solicitud de Nombre Comercial “BioFungiCR” (DISEÑO)

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 11360-2010)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 542-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas veinte minutos del veintiocho de mayo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número cuatro ciento cincuenta y cinco ochocientos tres, en su calidad de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince ocho horas, veintiséis minutos dos segundos del trece de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Alfredo Villegas Esquivel, mayor divorciado comerciante, vecino de San José, apoderado generalísimo de la sociedad denominada **BIO FUNGI COSTA RICA S.A** presentó la solicitud de inscripción del signo **“BioFungiCR” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la producción y venta de semilla de hongos.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:53:59 del 20 de diciembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que debe aclarar si lo que desea proteger es un establecimiento comercial o una marca de comercio por cuanto en la solicitud se indica que se desea proteger una marca de marca para un establecimiento comercial.

TERCERO. Que una vez publicado el edicto de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de mayo de dos mil once, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince ocho horas, veintiséis minutos dos segundos del trece de setiembre de dos mil once, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado por el apoderado de la especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, el veinte de setiembre de dos mil once y por esa circunstancia 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 del 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 tiene por probados que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios, cuyo titular es la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**

1.- BIO-LAND DISEÑO, bajo el registro número 135453, desde el 09 de octubre de 2002 para proteger productos en clase 31 internacional: “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales malta

2.-BIOLAND, bajo el registro número 160311|, desde el 07 de julio de 2006 para proteger en clase 49 internacional: “Un establecimiento dedicado a la fabricación y comercialización de harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos.

3.- BIOLAND (DISEÑO) bajo el registro número 198095|, desde el 12 de enero de 2010 para proteger en clase 49 internacional: “Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, distribución y comercialización de productos alimenticios, productos naturales y orgánicos y productos de cuidado personal.” (Folios 113 a 118)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta del nombre comercial solicitado “**BioFungiCR**” (**DISEÑO**) con los signos inscritos de la parte opositora “**BIO-LAND DISEÑO**”, “**BIO LAND**” y “**BIO-LAND DISEÑO**”, determinó rechazar la oposición planteada fundamentando en lo siguiente:“(…) *En lo que respecta al giro comercial del nombre comercial solicitado el mismo coincide con los productos de la marca oponente (semillas) y el giro comercial en la distribución de productos alimenticios coincide con la comercialización de semillas de hongos comestibles, por lo que las*



*diferencias del cotejo marcario deben ser amplias para uno causar confusión el público consumidor (...) La ley es muy clara en cuanto a la protección de elementos que figuren en marcas complejas, necesarios para el comercio del sector pertinente, por lo que cabe aclarar que en el presente caso, no puede ninguna empresa que quiera comercializar productos alimenticios orgánicos o naturales apropiarse del término BIO sin agregarle una carga distintiva suficiente para su registro, de ser así se le estaría dando un monopolio sobre términos que son necesarios por todos los competidores del sector pertinente, son de uso libre y necesario en el comercio. Por lo que el cotejo de los signos debe extenderse a los elementos distintivos en este caso **FUNGICR DISEÑO** frente a **LAND DISEÑO**, ya que como se mencionó el Registro no reivindica los términos de uso común necesarios en el comercio que acompañan a los signos en conflicto, sin perjuicio que dichos elementos difieran gráfica, fonética e ideológicamente, caso que debe ser tomado en el cotejo”*

Por su parte, el apelante basó sus agravios en la similitud entre el signo solicitado y los inscritos, argumentando que son clara y fácilmente confundibles, dado que contrario a lo que señala el Registro, el nombre comercial solicitado **BioFungiCR” (DISEÑO)** es inadmisibles ya que el mismo consiste en un identificador comercial conflictivo respecto de las marcas notoriamente conocidas “Bioland” en Costa Rica ya que la parte esencial del mismo, que es la partícula BIO, es el elemento predominante de la marca notoriamente conocida “Bioland”, por lo que su utilización en productos similares o relacionados claramente puede producir un menoscabo del carácter distintivo de las marcas Bioland, lo cual causa un grave perjuicio a los derechos de su titular, ya que su utilización en forma indiscriminada por parte de terceros menoscaba el valor comercial y publicitario que ha obtenido la misma en Costa Rica a lo largo de los años.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince ocho horas, veintiséis minutos dos segundos del



trece de setiembre de dos mil once, debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción del nombre comercial que se gestiona “**BioFungiCR**” (**DISEÑO**) resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética, con las inscritas de la parte opositora “**BIO-LAND DISEÑO**”, “**BIO LAND**” y “**BIO-LAND DISEÑO**”. Nótese, que con la relación del nombre comercial con los signos cotejados gráficamente comparten en grado de identidad la palabra “**BIO**”, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, además, que ambos términos presentan una tipología similares, y aunque al signo solicitado se le adiciona una palabra, el consumidor medio tiende a identificar el producto por el nombre más sobresaliente y llamativo que en el presente caso es el término “**BIO**”. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (**FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316**). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.

Precisamente, esa similitud gráfica, fonética en la parte denominativa impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, nótese que los nombres comerciales inscritos BIOLAND y BIO LAND, protegen en clase 49 internacional establecimientos comerciales *dedicados a la fabricación, distribución, comercialización de productos alimenticios* y la marca inscrita BIO LAND (DISEÑO) protege en clase 31 internacional *“Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas plantas vivas y flores naturales,*



sustancias para la alimentación de animales malta y por su parte el signo solicitado es para la protección de un establecimiento comercial dedicado a la producción y venta de semilla de hongo, por lo que se pretende proteger productos relacionados, amparados por los signos inscritos, cuyo objeto de utilización es el mismo, a saber la salud, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”* .

Así las cosas, el nombre comercial solicitado **“BioFungiCR” (DISEÑO)**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de los signos marcarios en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le



otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En consecuencia, lleva razón el recurrente, ya que de autorizarse la inscripción del nombre comercial “**BioFungiCR**” (**DISEÑO**), sería consentir un perjuicio a la empresa titular de los signos inscritos, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince ocho horas veintiséis minutos dos segundos del trece de setiembre de dos mil once, la cual se revoca.

QUINTO. 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S. A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince ocho horas veintiséis minutos dos segundos del trece de setiembre de dos mil once, la cual se revoca, para que se deniegue la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía



administrativa. Previa constancia y copias 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.