



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0779-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “**BIOMAX**”

**INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S. A.**, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10362-2009)

Marcas y Otros Signos

### ***VOTO No. 655 -2012***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del veintisiete de julio de dos mil doce.*

Conoce este Tribunal del *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S. A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-58770, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos del veintiocho de julio de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 27 de noviembre de 2009, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de San José y con cédula de identidad 1-1143-447, en representación de la empresa **BIOCOMBUSTIBLES, S. A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**BIOMAX**” en Clase 04 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*Combustibles y lubricantes*”.



**SEGUNDO.** Una vez publicados los edictos y dentro del plazo conferido en éstos, se apersonó la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S. A.** y presenta formal oposición al registro solicitado, por ser su representada titular del signo “**BIOMAX (DISEÑO)**” en Clase 03 de la Nomenclatura Internacional.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas, veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos del veintiocho de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición presentada y admite la inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de agosto de 2011, la Licenciada Reuben Hatounian, 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 la Juez Ortiz Mora, y;**



### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como propio el hecho (II) que tuvo por demostrado el a quo, agregando que el mismo se sustenta a folios 151 y 152 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.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el Principio de Especialidad, acoge la solicitud planteada por cuanto, al analizarla en relación a la marca inscrita a favor de Industrial de Oleaginosas Americanas Sociedad Anónima, encuentra que no existe el mínimo grado de posibilidad de producir error o confusión en el público consumidor, en vista que los productos protegidos por ambos signos no tienen relación alguna, dado que el inscrito protege jabones de tocador, antibacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias de la colada, preparaciones para pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería en Clase 03, mientras que el propuesto lo es para combustibles y lubricantes en Clase 04, en consecuencia los canales de distribución así como el público a que se dirigen son muy distintos, y por ello es posible su coexistencia registral y comercial.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente alega que de admitirse el registro solicitado, que es idéntico al inscrito a nombre de su representada, se violentarían derechos de terceros, por cuanto éste protege, entre otros, jabones y productos de limpieza, que son similares y susceptibles de ser relacionados con los lubricantes del signo propuesto, pueden ser comercializados en el mismo tipo de tienda, y están dirigidos al mismo público, lo que puede crear confusión en cuanto a su origen



empresarial..

Por otra parte, la solicitante aporta una serie de documentos (ver folios 154 a 195), con los cuales pretende demostrar sus afirmaciones en el sentido que, con la marca BIOMAX su representada, BIOCOMBUSTIBLES S.A., cubre todos los procesos “...relacionados con la comercialización, recepción, almacenamiento, distribución mayorista y minorista de combustibles terrestres y de aviación, derivados del petróleo y biocombustibles...” (ver folio 204), del tipo “BIO”, es decir combustibles alternativos o “limpios”, que procuran el bienestar del medio ambiente.

Agrega que, tal como se afirma en la resolución venida en Alzada, las marcas cotejadas son diferentes por cuanto una es gráfica y la otra denominativa, se encuentran en clases diferentes y sus productos son de distinta naturaleza, ya que unos son para la higiene personal y otros son combustibles y lubricantes, sea se dirigen a diferentes segmentos de consumidores y se comercializan en distintos canales de distribución. En razón de dichas afirmaciones solicita se mantenga el criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial y se continúe con el trámite de inscripción a su nombre de la marca BIOMAX en Clase 04.

**CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** En resoluciones anteriores, este Tribunal ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria para negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, los incisos a) establecen que no es susceptible de registro una marca



idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro por un tercero, con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados y tal similitud pueda causar confusión en el público consumidor.

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, además de no presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos ya registrados o presentados para su registración por otra persona, debe considerarse en el análisis de registrabilidad los productos o servicios objeto de protección, con el fin de determinar si su coexistencia registral puede o no producir confusión en los consumidores y eventuales daños patrimoniales a los competidores que tengan sus marcas inscritas o en uso desde antes. En términos generales, para determinar ese riesgo de confusión entre dos marcas, el operador del Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto adquirente, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

Aunado a lo anterior, y de relevancia para el caso bajo estudio, el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos autoriza a la Administración a conceder el registro con una limitación expresa para determinados productos o servicios, en aquellos casos donde no se justifique una negación total, o cuando la oposición sea limitada, al punto que la coexistencia de ambas marcas no cause confusión.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con el inscrito a nombre de la empresa opositora **Industrial de Oleaginosas Americanas S. A.**, este Tribunal comparte



parcialmente lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de que puede concederse el registro propuesto por **Biocombustibles S. A.** No obstante, debe limitarse la lista de productos que se protegerá y distinguirá con el signo solicitado porque puede hacerse alguna relación entre *lubricantes* y algunos de los productos de la clase 03, sea que el relacionado artículo 18 resulta de aplicación en este caso.

En el caso concreto, del cotejo entre las marcas solicitada **“BIOMAX”** y la inscrita **“BIOMAX (DISEÑO)”**, resulta que efectivamente son idénticas en cuanto a su término denominativo, que es en definitiva el elemento principal en ambas. Asimismo, al analizar sus productos, resulta claro que a pesar de ubicarse éstos en distinta Clase de la Nomenclatura Internacional, tal como afirma el recurrente, los lubricantes pueden ser susceptibles de relacionar y por ende crear confusión en el consumidor, y por ello, considera este Tribunal, lo procedente es limitar el objeto de protección del signo propuesto únicamente a *“Combustibles”*, a efecto de descartar la relación con los productos que en Clase 03 son protegidos por la marca inscrita. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, SOCIEDAD ANONIMA** y se confirma, también en forma parcial la resolución dictada a las trece horas, veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos del veintiocho de julio de dos mil once por el Registro de la Propiedad Industrial, concediendo el registro solicitado por la empresa **BIOCOMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, pero limitando los productos a proteger; según se ha indicado líneas atrás, en virtud de lo cual, efectivamente se eliminaría todo posible riesgo de confusión.

**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 parcialmente con lugar** el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian** en representación de la empresa **Industrial de Oleaginosas Americanas, S. A.**, confirmando parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos del veintiocho de julio de dos mil once, en cuanto admitió la inscripción del signo **“BIOMAX”** solicitado por la empresa **Biocombustibles, S. A.** En consecuencia se revoca parcialmente esa resolución a efecto de que se admita dicha inscripción; pero limitando la lista de productos con la exclusión definida por este Tribunal, sea, para proteger únicamente **“Combustibles”**. 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*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*