



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0044-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BioFloración (DISEÑO)”
(3)**

INVERSIONES EL GALÓN DORADO S.A., apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-2669)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 778-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del dos de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, 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.**, sociedad 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 quince horas, cuarenta y cinco minutos, veintiséis segundos del dieciséis de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de marzo de dos mil once, la señora Nedda María Araya Castillo, mayor, casada dos veces, vecina de Escazú, del cruce Escazú-Santa Ana 300 metros este, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos ocho-setecientos noventa y nueve, en su condición personal,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**BioFloración (DISEÑO)**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “una línea de productos naturales como el jabón, perfumes, aceites naturales aromáticos, cosméticos, lociones, shampoo y acondicionadores para el cabello”.

Al folio 7 del expediente, la señora Araya Castillo, indica, que todos los productos anteriores son orgánicos.

SEGUNDO. Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, a través de la publicación de edicto en el Diario Oficial La Gaceta número veintisiete y treinta de mayo de dos mil once, y tres de junio del dos mil once, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, se opuso al proceso de inscripción de la marca de fábrica “**BioFloración (DISEÑO)**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la señora **Nedda María Araya Castillo**, en su condición personal.

TERCERO. Que mediante resolución final de las quince horas, cuarenta y cinco minutos, veintiséis segundos del dieciséis de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición planteada y acoge la solicitud de inscripción de la marca mencionada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de diciembre de dos mil once, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo que el Registro mediante resolución de las trece horas, cuarenta y seis minutos, treinta y dos segundos del doce de diciembre de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual 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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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 en alzada. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en el numeral primero se encuentra en el folio 1 y 88 del expediente, y los del numeral segundo se encuentran en los folios 126 al 163 del expediente.

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. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen diferencias tanto gráficas como fonéticas e ideológicas entre las marcas “**BioFloración (DISEÑO)**”, y “**Bioland (DISEÑO)**”, como para coexistir en el mercado sin que se produzca un riesgo de confusión en el consumidor de creer que se trata de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, no encontrando objeciones para denegar la solicitud de inscripción del signo BioFloración solicitada por la señora Nedda María Araya Castillo.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante alega que en la resolución se realiza un cotejo marcario de las marcas enfrentadas y basado en el mismo se determina la posible



existencia de un riesgo de confusión pero en el caso de marcas notoriamente conocidas es insuficiente ya que las mismas gozan de una protección jurídica ampliada, por lo cual el Registro desaplica las disposiciones del artículo 44 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como las disposiciones del literal e) del artículo 8 de esta ley, el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Recomendación Conjunta N°833. Indica, que en ese sentido debe verse el Voto 499-2008 de este Tribunal, y señala que de conformidad con la legislación, en la protección de las marcas notoriamente conocidas, la oposición puede fundamentarse tanto en el riesgo de confusión, como en cualquiera de los supuestos tipificados en la ley, como el aprovechamiento indebido de la notoriedad, la disminución de la fuerza distintiva, la disminución de su valor comercial, cuando la marca conflictiva sugiera una conexión con la marca notoria y/o cuando los intereses de la marca conflictiva pueda lesionar los intereses de la marca notoria. La marca solicitada “**BioFloración (mixta)**” es una marca conflictiva, toda vez que es una reproducción y una imitación de la parte esencial de las marcas notoriamente conocidas de la familia “**BIO LAND**”, que contiene tanto la partícula “**Bio**” resaltada y al signo se le agrega un diseño de hoja sobre la letra “**o**” del término “**Floración**”, el cual es similar al que contiene la marca BioLand,-elementos preponderantes de dicho signo según la jurisprudencia- y al estar solicitada para ser aplicada en relación a productos idénticos y/o similares a los que se aplican a las marcas notoriamente conocidas, es susceptible tanto de crear confusión, como de causar un grave perjuicio a los derechos de su titular, ya que su utilización por parte de tercero provoca una dilución de su carácter distintivo que menoscaba el valor comercial y publicitario que ha obtenido la misma en Costa Rica a lo largo de los años. Aduce que el Tribunal en el Voto N° 407-2009, reconoce que elementos como “...*el tipo especial de diseño de hoja que ha acompañado a la marca BIO-LAND resulta un símbolo dentro del público consumidor de sus productos...*”, lo cual es cierto, ya que ese elemento gráfico de la marca es plenamente reconocido por los consumidores de sus productos, y el permitir el acceso del registro de la marca “**BioFloración**” para distinguir productos idénticos puede producir daños irreversibles en el valor de las marcas **BioLand**.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Resulta viable entonces en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber concedido el registro de la marca propuesta, por no existir similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre las marcas en cuestión, de tal forma que avala este Tribunal el cotejo realizado por el *a quo* del signo solicitado “**BioFloración**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, y la marcas inscritas “**BioLand**” y “**BioLand (Diseño)**”, en clase 3 de la Clasificación mencionada. El cotejo realizado debe hacerse sobre los elementos distintivos, que para el presente caso sería “**Floración**” y “**Land**”, no guardan ninguna relación, no pudiendo crearse ninguna confusión entre el consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a nivel *gráfico*, el único término que tienen en común es el radical “**BIO**”, lo cual al estar compuestas las marcas por elementos diferentes, el sonido que se producirá al momento de su pronunciación es distinta, no será el mismo al oído del consumidor promedio, por lo que **fonéticamente** los signos enfrentados resultan disímiles. Y desde el punto de vista *ideológico*, reitera este tribunal lo indicado por el Registro, en el sentido que el significado de los términos que conforman los signos cotejados resultan diferentes entre sí.

Lo expuesto anteriormente indiscutiblemente nos lleva a establecer que entre las marcas bajo estudio no existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “**BioFloración**”, con respecto a las marcas inscritas “**BioLand**”, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial,



por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado (Ver folio 1 vuelto y 7), fueren los mismos o similares al de los signos inscritos (Ver folios 134 al 137), no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de ocupar los productos que identifican tales distintivos. 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 de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con las marcas inscritas, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la marcas inscritas, y de esto se 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 a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Ahora bien, vale la pena aclararle al apelante que existe imposibilidad de apropiación del término **“BIO”**, que significa vida el que es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil que no puede generar un monopolio en su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de carácter biológico, orgánico, y natural, por tanto el término **“BIO”** hace referencia justamente a esa calidad, lo cual es permitido conforme al artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero del 2000 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero del 2000, y el artículo 24 del Reglamento a esa Ley,

Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero del 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002.

Por lo anteriormente expuesto concluye es Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que la marca de fábrica solicitada “**BioFloración**”, para proteger y distinguir: *“una línea de productos naturales como el jabón, perfumes, aceites naturales aromáticos, cosméticos, lociones, shampoo y acondicionadores para el cabello, todos los productos anteriores son orgánicos”*, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la señora Nedda María Araya, en su condición personal, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, veintiséis segundos del dieciséis de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se inscriba la marca de fábrica “**BioFloración**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la señora **Nedda María Araya Castillo**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 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 Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, veintiséis segundos del dieciséis de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se inscriba la marca de fábrica “**BioFloración**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la señora **Nedda María Araya Castillo**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

- **Oposición a la Inscripción de la marca**

- **TG: Inscripción de la marca**

- **TNR: 00:42.38**