

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0297-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo BIOMAGMA**

**Inversiones El Galeón Dorado S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-3097)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 819-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, 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., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y tres minutos, dos segundos del veinte de febrero de dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de abril de dos mil trece por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, representando a la empresa Markatrade Inc., solicita la inscripción como marca de comercio del signo **BIOMAGMA**, en clase 5 del Clasificador de Niza para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales,

emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el Licenciado Hernández Brenes representando a Inversiones El Galeón Dorado S.A., en fecha veintinueve de agosto de dos mil trece.

**TERCERO.** Que por resolución de las diez horas, cuarenta y tres minutos, dos segundos del veinte de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que el Licenciado Hernández Brenes, en su condición dicha, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada; siendo que la revocatoria fue declarada sin lugar y la apelación admitida para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, treinta y cinco minutos, veinticinco segundos del seis de marzo de dos mil catorce.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por hecho probado, el registro de las siguientes marcas a nombre de Inversiones El Galeón Dorado S.A.:



- 1- Marca de fábrica y comercio , N° 197863, en clase 5, vigente hasta el ocho de enero de dos mil veinte, para distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folios 65 y 66).
- 2- Marca de fábrica **BIO-LAND**, N° 103494, en clase 5, vigente hasta el tres de setiembre de dos mil diecisiete, para distinguir medicamentos (folios 67 y 68).



- 3- Marca de fábrica y comercio , N° 132988, en clase 5, vigente hasta el catorce de marzo de dos mil veintiuno, para distinguir productos de higiene íntima, desinfectantes para la higiene bucal y antisépticos (folios 68 bis y 69).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución del presente caso.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el signo solicitado es lo suficientemente distinto de los ya registrados, concede la solicitud de inscripción de a marca de comercio BIOMAGMA. Por su parte la representación de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., indica que sus marcas al ser notorias, gozan de una protección jurídica ampliada. Que el Tribunal Registral Administrativo, en sus resoluciones 407-2009, 525-2012 y 542-2012, ha indicado que el elemento BIO es el principal en la construcción de BIO LAND, por lo que se constituye en el distintivo de una familia de productos y el consumidor así lo reconoce por la presencia de más de 30 años en el mercado,

por lo que la marca solicitada no puede usar ese radical, máxime que los productos del listado solicitado son los mismos de las marcas ya inscritas.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado de la compañía Inversiones El Galeón Dorado S.A, y a efecto de resolver su sustento, es menester de este Tribunal precisar que la declaratoria de notoriedad que se hizo por medio del Voto N° 407-2009, traído a colación por el apelante, lo fue para productos de la clase 5, por lo tanto el signo solicitado se cotejará únicamente con las marcas de dicha clase que constan en el expediente y que están registradas a nombre de la empresa opositora, tal y como se indicó en el considerando de hechos probados, conteste con la actuación del Registro de la Propiedad Industrial.

Así, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de éstos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo de asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

Si bien en los Votos traídos a colación por el apelante, este Tribunal fundó lo resuelto en una carga de aptitud distintiva recaída sobre la partícula BIO de los signos cotejados, tenemos que ya este Tribunal, con un mayor criterio, ha indicado que el prefijo BIO contenido en las marcas inscritas, no constituye ser el elemento concentrador de su aptitud distintiva, sino que lo es el conjunto de la palabra BIOLAND y el diseño que la acompaña. En dicho sentido, ver entre otros los Votos 1153, 1196 y 1372 de 2012, y 0083-2013. Así, en este escenario, no se observan elementos que hagan posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues se vislumbra que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, podrá percibir y diferenciar la diversidad en el origen empresarial de ambos signos, situación que le confiere aptitud distintiva a la solicitada.

Dejando de lado el elemento genérico BIO, considerado como un radical genérico conforme lo indica el citado artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas, y desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado difiere sustancialmente de la marca inscrita: MAGMA resulta completamente diferenciable de LAND. A nivel fonético, “biomagma” y “bioland” suenan de una forma muy diferente, por lo que en dicho sentido también hay diferencia. Si bien a nivel ideológico ambas traen a la mente del consumidor la idea de vida, ya se indicó que la partícula BIO, transmisora de dicha idea, no es el eje de la aptitud distintiva en los signos cotejados, por lo que se prescinde de una comparación relacionada con las ideas transmitidas por los signos al consumidor.

Así, al ser los signos cotejados completamente diferentes, el buscar una coincidencia entre los productos que se protegen, es un escenario que no es relevante en este caso concreto, ya que no considera este Tribunal que se pueda dar algún tipo de confusión por el origen empresarial de los productos que se marcarán con cada uno de los signos bajo cotejo. Por ende corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución final venida en alzada.

**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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Estaban Hernández Brenes representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y tres minutos, dos segundos del veinte de

febrero de dos mil catorce, la cual se confirma, acogiendo la inscripción de la marca **BIOMAGMA**. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**