



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0852- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO”

BIO-LAB, INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 782-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 822-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de **BIO-LAB, INC**, sociedad organizada y existente conforme las leyes del estado de Delaware y domiciliada en 627 East College Avenue, Decatur, Georgia 30031, U.S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, cincuenta y siete segundos del catorce de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de enero de dos mil nueve, el Licenciado Harry Zurcher Blen de calidades y condición indicadas al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “limpiadores para azulejos de piscina, spa, cromo y vinil, limpiadores y desodorantes para los cobertores de las piscinas, y preparaciones para limpiar los filtros de las piscinas”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y siete minutos, cincuenta y siete segundos del catorce de setiembre de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de setiembre de dos mil diez, la representación de **BIO-LAB, INC**, presentó los recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución referida anteriormente, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta segundos del cuatro de octubre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**PISCINAS ACUARIUM (DISEÑO)**”, bajo el registro número 89599, para proteger un establecimiento comercial destinado a la construcción de piscinas, fabricación y venta de productos y artículos para piscina. Ubicado San Rafael de Escazú, frente a Tega y al Centro Comercial Los Lagos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO**”, conforme lo establece el numeral 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito en nombre comercial “**PISCINAS ACUARIUM (DISEÑO)**”, y darse similitud gráfica e ideológica, lo cual puede causar confusión en los consumidores al no poder distinguir el verdadero origen de los productos a proteger.

El recurrente alega en su escrito de agravios, que las marcas BIO-LAB son conocidas por el sector pertinente y especialmente el diseño de una figura humana nadando sobre olas, se ha convertido en un ícono de la empresa. Recordemos que las marcas representan el principal activo en una compañía, máxime cuando el consumidor percibe una relación directa entre la imagen y el producto. No es cierto que el signo solicitado sea de carácter denominativo. Consideramos que existió una apreciación incorrecta por parte del registrador, sin embargo, concordamos que no afecta el análisis realizado a posteriori. Que el establecimiento comercial de Piscinas Aquarium no se encuentra ubicado en la dirección registrada en San Rafael, sino que en la localidad de Guachipelín tal y como se demuestra en la certificación adjunta. Asimismo debe indicarse que la comparación realizada para el rechazo de la marca de sus representada es solamente desde el punto de vista gráfico y no fonético, por lo que el Registro faltó en este acápite el mencionar que el signo opuesto es una marca mixta y no una marca denominativa. Aduce, que su representada inscribió la marca Bio Guard (DISEÑO), registro 10873, en clase 1, desde el año de 1991, posteriormente en el año de 1994 el registro inscribe la marca “PISCINAS AQUARIUM (DISEÑO)”, en la que al lado izquierdo del término aparece la figura de un brazo y una cabeza nadando en tres olas, siendo, que en esta oportunidad el Registro no tomó en cuenta la marca de su representada. Señala que no existe ningún riesgo de asociación empresarial entre ambos términos. Manifiesta, que los productos tienen relación porque las empresas se dedican al mismo giro comercial, no obstante a esto se le conoce como Sana Competencia.



En el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, debe concluirse, que los signos bajo examen, la solicitada “**DISEÑO**” como marca propuesta, es **gráfica de estructura simple**, está compuesta por un elemento gráfico, el cual consiste en la figura de una persona en movimiento (nadando), de color negro, sobre dos líneas onduladas de color negro, dando la idea de olas, y por otro lado, el nombre comercial inscrito que es **mixto-complejo**, formado por la figura de una persona en movimiento (nadando), de color verde agua, sobre tres líneas onduladas de color verde agua y azul, dando la idea de olas, y por el término “**PISCINAS ACUARIUM**” según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (Ver folios 14 y 15).

En su conjunto y desde un aspecto visual, la marca pretendida está contenida dentro del nombre comercial inscrita, puesto que en ambos signos se encuentra incluido el mismo elemento figurativo, por lo que desde el punto de *vista gráfico*, sólo se distinguen por la palabra “**PISCINAS AQUARIUM**” en la marca inscrita, y en la solicitada porque contiene debajo de la figura de la persona nadando dos líneas onduladas, ocurriendo, que esos detalles, a criterio de este Tribunal, no le otorgan distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, siendo, idénticas en lo demás (elemento figurativo), por lo que no existe mayor diferencia entre uno y otro para el consumidor, y tal y como lo destacó el **a quo**, no hay diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado, en razón de esa situación, considera este Tribunal que el consumidor medio podría asociar los productos que la sociedad recurrida aspira identificar con la marca figurativa, con la actividad comercial realizada por la empresa que tiene inscrito a su favor el nombre comercial “**PISCINAS AQUARIUM (DISEÑO)**”, por lo que el comprador podría pensar que los productos de uno y otro signo tienen un mismo origen empresarial, dado que estos se relacionan entre sí, tal y como se puede observar del resultando primero y considerando primero de la presente resolución, lo que puede llevar a



confusión al consumidor, de ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por la recurrente cuando manifiesta “(...) *si bien las marcas muestran un diseño parecido, existen ciertas diferencias y argumentos que permiten su coexistencia de forma pacífica en el mercado (...)*”

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que el titular del nombre comercial inscrito, conforme a lo dispuesto en el **artículo 66** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos goza de protección frente a “cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa titular o sus productos o servicios”, de manera que tanto el Registro, como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada de acuerdo a lo establecido en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas.

CUARTO. Alega la sociedad recurrente, que existió una incorrecta apreciación por parte del registrador al señalar que la marca solicitada es denominativa, y que omitió mencionar, que el signo opuesto es mixto. Sobre este aspecto, cabe destacar, que la apelante lleva razón en su argumento, sin embargo, lo advertido, no altera el análisis realizado en el contenido de la resolución, ya que de éste, se puede apreciar, que el Registro tuvo claro al momento de realizar el cotejo, que está en presencia de un signo gráfico y un signo mixto, ya que hace alusión al elemento gráfico de la marca solicitada, y por otra parte, se refiere a la parte denominativa y gráfica del distintivo marcario inscrito, de tal forma que lo señalado por la apelante no afecta en nada lo resuelto por el Registro.

Alega también la apelante, que el establecimiento comercial PISCINAS AQUARIUM no se encuentra ubicado en San Rafael de Escazú, sino que en la localidad de Guachipelín. En relación a este punto, y conforme a la prueba aportada constante al folio treinta y siete y treinta y ocho del expediente, se observa, que el establecimiento se encuentra ubicado como lo indica la recurrente en Guachipelín, no obstante, resulta importante señalar, que dicha situación no



varía ni contraviene el cotejo realizado, ya que el establecimiento comercial continúa existiendo.

Por otra parte, la recurrente invoca el amparo registral de la marca de su representada “BioGuard (DISEÑO)”, en clase 1, desde el año de 1991, siendo, que ésta no fue tomada en cuenta en el momento en que se presentó la solicitud de inscripción de la marca “PISCINAS AQUARIUM (DISEÑO)”, la cual fue inscrita en el año de 1994, considera esta Instancia, que lo indicado, no resulta ser un elemento imperativo para acceder a la inscripción solicitada en forma automática, en virtud de que se trata de situaciones presentadas con otras circunstancias que no forman parte de este recurso y por ende, se carece de los elementos necesarios para hacer comparaciones, las que en todo caso, resultan improcedentes por tratarse de expedientes independientes.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de **BIO-LAB INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, cincuenta y siete segundos del catorce de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de **BIO-LAB INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, cincuenta y siete segundos del catorce de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53

.