



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1191-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de la marca de comercio “BIOMAR (DISEÑO)”**

**INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-11270)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 0822-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del dos de julio de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 4-155-803, vecino de San José, en su condición de Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, entidad organizada y existente bajo las Leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinte minutos con veinticinco segundos del diecinueve de octubre de dos mil doce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de noviembre de 2011, la señora **Denise Garnier Acuña**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-487-992, vecina de Escazú, en su condición de apoderada registral de la empresa **BIOMAR GROUP A/S**, con establecimiento comercial Vaerkmestergade 25,6 DK-8000 AARHUS C, Dinamarca, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**BIOMAR (DISEÑO)**” en clase 31 de la clasificación internacional,



para proteger y distinguir: *“Alimento para peces y otros seres u organismos que tengan su medio de vida en el agua, con exclusión de variedades vegetales.”*

(DISEÑO)



**SEGUNDO.** Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números ciento cuatro, ciento cinco y ciento seis de los días treinta y treinta y uno de mayo y primero de junio de dos mil doce, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de junio de 2012, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinte minutos con veinticinco segundos del diecinueve de octubre de dos mil doce, se dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 05 de noviembre de 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y por haber sido admitido el mismo, es que 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 desde el 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 acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

**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.** El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada determinó conforme la normativa, doctrina, jurisprudencia y al estudio de fondo que entre las marcas en pugna **BIOMAR y BIOLAND (DISEÑO)** existen diferencias tanto gráficas como fonéticas e ideológicas, por lo cual pueden coexistir en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión en el consumidor de que se trata de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, por lo que no se encuentran objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca “**BIOMAR (DISEÑO)**” solicitada por la representante de la empresa **BIOMAR GROUP A/S.**

Por su parte, la representación de la compañía **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A** dentro de sus agravios en términos generales manifestó que el signo solicitado lesiona claramente los intereses de su representada respecto de la marca **BIOLAND**, ya que al



utilizar la partícula BIO se establece una conexión con la marca BIOLAND propiedad de su representada. Además de que la marca BIOLAND protege productos que sirven para la elaboración de alimentos para peces y que distingue la marca solicitada y dada la notoriedad de la marca BIOLAND, no rige el principio de especialidad en toda su extensión. Que el registro y uso de la marca BIOMAR provoca una disminución de la fuerza distintiva y disminución en el valor comercial o publicitario que el titular de la marca BIOLAND ha construido a lo largo de los años.

Por otra parte, agrega el recurrente que las marcas cotejadas son marcas tradicionales, no marcas complejas, ya que en su elemento denominativo está formado por los términos “BIO” y “MAR” y la de “BIOLAND (Diseño)” la cual en su elemento denominativo está formada por los términos “BIO” y “LAND”, y no podrían haberse aplicado los artículos 3, 25 y 28 de la Ley de Marcas.

Además debe determinarse si el término “BIO” por su significado “VIDA”, es un signo o una indicación necesaria en el comercio de los productos, por lo que existiría una limitación o excepción al derecho de uso exclusivo de aquellos titulares de marcas que contengan el mismo. Que en el tanto no exista suficiente protección los competidores pueden utilizar signos idénticos, o signos semejantes que induzcan a confusión, desorientando de esa manera al consumidor en cuanto a la procedencia de los bienes, así como los competidores quienes pueden intentar beneficiarse de la reputación que el producto original ha adquirido. Para dichos efectos adjunta el voto 409-2009 dictado por este Tribunal, respecto de lo indicado con relación al artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso, se revoque la resolución de alzada y se declare sin lugar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “BIOMAR (DISEÑO)” en clase 31 solicitada por BIOMAR GROUP A/S.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener como característica fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud que tiene el signo para diferenciar los productos o servicios de una empresa, con respecto a otras que se encuentren en el mercado y sean de la misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los individualice e identifique.

Para el caso que nos ocupa, resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al haber acogido el signo propuesto en virtud de tener por acreditado que no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre las marcas contrapuestas.

Este criterio lo comparte este Órgano de alzada, por cuanto del cotejo hecho por el *a quo* entre las marcas inscritas “**BIOLAND**” y la marca solicitada “**BIOMAR**”, que se hace sobre los elementos distintivos, o sea, respecto de sus terminaciones **LAND** y **MAR**, que como se puede observar las mismas no guardan ninguna relación, por ende, no causaría ninguna confusión al consumidor medio, ya que contiene suficiente diferencia a nivel gráfico, lo cual produce que fonéticamente se distinga una de otra, por cuanto su distintividad se concentra en la terminación de ambos, lo que hace que la marca solicitada no resulte similar al signo inscrito.

Por otra parte, desde el punto de vista ideológico se desprende, que el signo solicitado nos refiere al concepto de “vida en el mar” y de esa misma manera será percibido por los consumidores en el mercado, aunado al hecho de que el producto es precisamente para comercializar alimento para peces y en este sentido, la denominación propuesta evoca la misma idea en la mente del consumidor, por lo que a diferencia de lo que estima el oponente no existe impedimento para que puedan coexistir registralmente.



De lo anterior, es claro que entre los signos en pugna no existe similitud, por cuanto como se ha indicado las terminaciones “**LAND**” y “**MAR**”, le otorga suficiente distintividad al signo, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos que identifican una y otra empresa, 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 fueren los mismos o similares a los que protege la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de adquirir los productos que ambas identifican.

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 gráfica, fonética e ideológica, y ante dichas diferencias la solicitada goza de suficiente distintividad, que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Por otra parte, cabe indicar al opositor que el término “**BIO**”, que significa vida es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, la cual no puede ser monopolizada, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad. Asimismo, coincide este Tribunal con el análisis hecho por el **a quo** cuando, a efectos de realizar el cotejo respectivo, indica que:

*“Se aclara además a la empresa oponente que el TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, efectivamente, declaró como notoria la marca **BIO LAND**, junto con el diseño de hoja que la acompaña, según Voto N° 407-2009 de las catorce horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil*



*nueve. Sin embargo, esto no significa que haya declarado notorio el término BIO, que se hayan declarado derechos marcarios al término BIO a favor de la empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., o que sea ésta la única empresa que puede utilizar el término BIO en sus marcas.” (mayúsculas, negritas, subrayados e itálicas del original).*

Así las cosas, este Tribunal acoge el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el signo solicitado tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita, y en razón de ello 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 con respecto a otras, sino que además le proporciona al consumidor elementos para que pueda distinguirla eficazmente, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con respecto a su origen empresarial.

Asimismo, obsérvese que del citado pronunciamiento se depende que se declaró como notoria la marca BIO LAND, junto con el diseño de hoja que la acompaña, sea que nos encontramos con una declaratoria que contempla todo el conjunto de elementos que conforman el signo, por lo que para los efectos propios del cotejo marcario pasa de ser de un signo simple a uno complejo y de esa misma manera inicia su incursión en el tráfico mercantil, por lo que a diferencia de lo que indica el oponente, si le son de aplicación los numerales 3 y 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de lo que a continuación se indican:

***Artículo 3°.- Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras - incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, (...).***”



***Artículo 28°- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.***

Obsérvese, que de la normativa trascrita es claro que para el caso bajo examen estos presupuestos deben ser aplicados a los signos cotejados “**BIO LAND (DISEÑO)**” y “**BIOMAR (DISEÑO)**”, donde los únicos elementos que podrían ser tomados en consideración para el cotejo versa sobre los términos **LAND** que se encuentra en inglés y que traducido al idioma español significa tierra y **MAR**, como sus respectivos elementos figurativos, los cuales como se puede observar son diferentes entre sí, no existiendo impedimento para que puedan coexistir registralmente.

Reiteramos, que si bien el signo “**BIOLAND (DISEÑO)**” fue declarado notorio, siendo este un atributo especial, ello no implica que elemento **BIO** que refiere al concepto de vida que es genérico y de uso común, sea propiedad de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, ya que como se desprende del artículo 28 de la Ley de rito, tal elemento no puede ser apropiable por parte de terceros, e impedir que otros comerciantes lo utilicen en sus propuestas, por lo que sus manifestaciones en este sentido no pueden ser acogidas.

Ahora bien, en cuanto al Voto 409-2009, de las 14:50 horas del 20 de abril de 2009, dictado por este Tribunal, del cual el oponente incorpora como sustento dentro sus agravios, cabe advertir que el mismo no puede ser acogido, en virtud de que el citado pronunciamiento fue rechazado de plano, dado que la parte recurrente en dicho proceso carecía de capacidad procesal y en consecuencia no se dictó pronunciamiento de fondo respecto de la materia sustantiva.



No obstante, cabe señalar que la aplicación del artículo 25 de la Ley de Marcas, le otorga el derecho a los titulares de los signos inscritos, ejercer las acciones correspondientes para hacer valer sus derechos cuando estos se puedan ver lesionados, para lo cual deberá demostrar fehacientemente conforme lo señala el artículo 42 de la Ley de rito, que está usando su marca, sea que se encuentra dentro del tráfico mercantil, ya que las marcas se inscriben para ser usadas. El impulso procesal corresponde al titular y no de oficio a la Administración Registral. Por lo anterior, las argumentaciones en este sentido deben ser rechazadas.

Finalmente, concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar no posee la suficiente aptitud distintiva para coexistir registralmente, no siendo atendibles los agravios expuestos por el opositor en sentido contrario, en virtud de tener por acreditado que la marca de fábrica y comercio **“BIOMAR (DISEÑO)”**, en clase 42 internacional, solicitada por la empresa **BIOMAR GROUP A/S**, no infringe la normativa marcaria, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veinte minutos con veinticinco segundos del diecinueve de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición 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 catorce horas veinte minutos con veinticinco segundos del diecinueve de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **“BIOMAR (DISEÑO)”**, en **clase 42** internacional. 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*