

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0479-TRA-PI-

Oposición a solicitud de Inscripción de la Marca de fábrica “BIOMUCOL”

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2013-9653)

Marcas y otros signos.

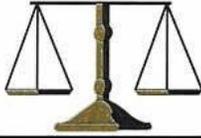
VOTO N° 971-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del nueve de diciembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad número 4-155-0803, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, cédula jurídica 3-101-280631, domiciliada en San Diego de Tres Ríos, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos treinta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil trece, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Melissa Mora Martin, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad uno mil cuarenta y uno ochocientos veinticinco en su condición de apoderada generalísima de **LABORATORIOS MALLEN S.A**, solicita la inscripción del signo “**BIOMUCOL**” para proteger y distinguir, en clase 5 internacional: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para*



apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; se excluyen expresamente plaguicidas de la presente lista”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de febrero de dos mil catorce, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, interpuso formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

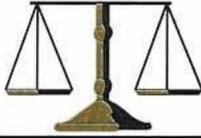
TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos treinta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil catorce, dispuso: *“Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca **“BIOMUCOL”** presentado por **MELISSA MORA MARTIN** en su condición de apoderada generalísima de **LABORATORIOS MALLEN S.A** la cual se acoge. ...”*

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, la invalidez o la nulidad 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 Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

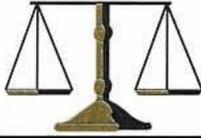
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como tales los tenidos por el Registro en la resolución recurrida.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta del signo solicitado “**BIOMUCOL**” con los signos inscritos de la parte opositora de la sociedad **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A, BIO-LAND (Registro 103494), BIOLAND Sábila DISEÑO” (registro 197863) y “BIOLAND” DISEÑO (registro 132988)** determinó declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción del signo “**BIOMUCOL**” fundamentando en lo siguiente:“(…) *Analizados los signos enfrentados, se determina que gráficamente, se da una semejanza solamente en el término BIO, sin embargo el signo solicitado está compuesto además por la terminación MUCOL, la cual no guarda relación alguna con el término LAND que es el que acompaña la partícula BIO de las marcas inscritas (...) Por otro lado, fonéticamente tenemos que al darse solamente similitud en la partícula BIO no existe posibilidad de que el consumidor se vea confundido al momento de pronunciar los signos BIOMUCOL y BIOLAND ya que se dan las suficientes diferencias al momento de pronunciarlas, y el sonido MUCOL y LAND es tan diferente, que el oído humano puede perfectamente reconocerlos y diferenciarlos, sin causar confusión auditiva...*”

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL OPOSITOR Por su parte, el apelante basó sus agravios en que el Registro de la Propiedad Industrial desaplica las disposiciones contenidas en el artículo 8 inciso e) y artículo 44 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Recomendación Conjunta No. 833, “Relativas a las Disposiciones sobre la Protección de las marcas Notoriamente Conocidas”, y que le son de aplicación a las marcas notoriamente conocidas en Costa Rica.



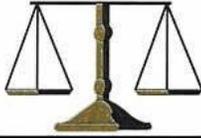
CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Ante ello, y para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, cuando existen signos inscritos el operador del Derecho a la hora de realizar el cotejo marcario conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento, debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los adquirentes del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión que despierten ambos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que éste consumidor tendrá de ellos en el futuro); y considerar las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el

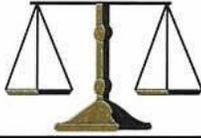


método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial a los signos inscritos se observa que los signos **BIO-LAND (Registro 103494)**, **“BIOLAND Sábila DISEÑO” (registro 197863)** y **“BIO-LAND” (DISEÑO) (registro 132988)** todos propiedad de Inversiones el Galeón Dorado S.A, todos en clase 05 de la clasificación internacional de Niza, en contraposición con la marca de fábrica y comercio solicitada **BIOMUCOL** en clase 05, tal y como fueron cotejadas, se desprende que no existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditiva e ideológica respecto de ellas, en atención a las siguientes razones.

De las consideraciones externadas, es claro que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, y que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que ambas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro que ante las diferencias contenidas en las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente actitud distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial.

En cuanto a los agravios externados por el apelante, se debe señalar que no lleva razón el opositor en este sentido, por cuanto el artículo 8 inciso e) de la ley supra, nos refiere al siguiente postulado: “[...] e) *Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, [...].*” En este sentido, queda claro que para que proceda dicha aplicación los signos cotejados deben

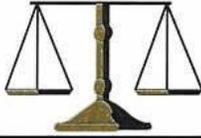


enmarcarse en estos supuestos, situación la cual no ocurre en el presente caso, dado que los signos como se ha analizado líneas arriba difieren en toda su conformación, por ende, no procede la aplicación de la normativa anteriormente relacionada.

En cuanto a los otros agravios de la empresa opositora, respecto de que el término BIO que utiliza la marca de su representada fue declarado notorio en el Voto 407-2009, por lo que solicita se declare con lugar la oposición interpuesta en contra de la solicitud de la marca “BIOMUCOL” en clase 05 internacional. Cabe señalar, que no lleva razón la parte opositora en este sentido en virtud de que del mismo extracto señalado, se indica; “[...] *el consumidor medio podría asociar que las marcas que inciden o contengan el término BIO y el diseño de la hoja y se aplique a productos de la clase 05 tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, ya que este término no podría catalogarse como un radical común sino distintivo de una familia de productos. [...].*” Tal, como se desprende del presente extracto, el diseño empleado “BIO LAND (DISEÑO), logró obtener el atributo de notoriedad con relación a toda su conformación, sea, respecto de todos los elementos contenidos en su diseño y no como lo pretende hacer ver el opositor con relación únicamente al término empleado “BIO”, por lo que sus manifestaciones en este sentido no pueden ser acogidas, en virtud de que las citadas consideraciones difieren del criterio emitido en el citado pronunciamiento.

Finalmente, es de merito recalcar por parte de este Tribunal, que la partícula “BIO” es un elemento o partícula de uso común en materia comercial, sin resultar engañosa tal y como lo agravia el apelante, más bien cumple una función orientadora y distintiva si a ella van unidos otros elementos que le dan esa particularidad, como de esa misma manera se estableció en el Voto de este Tribunal No. 407-2009, “[...] contengan el término BIO y el diseño de la hoja [...].”

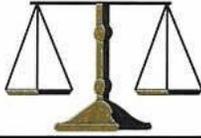
Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva



respecto de la marca inscrita, 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.

Por lo anteriormente expuesto concluye este 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 a la marca de comercio solicitada **“BIOMUCOL”** en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; se excluyen expresamente plaguicidas de la presente lista”*, debe permitirse su inscripción, conforme lo peticionado por la empresa **LABORATORIOS MALLEN S.A** correspondiendo declarar 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.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintiséis minutos treinta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil catorce., la cual en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogiéndose la inscripción del signo solicitado.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

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 Especial para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos treinta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

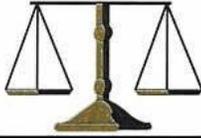
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.