

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0486 -TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de comercio BIOSAL

K + S CHILE S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-2712)

VOTO 0035-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta minutos del veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación presentado por la licenciada María Vargas Uribe quien es mayor, abogada, titular de la cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, apoderada especial de la sociedad **K + S CHILE S.A.**, sociedad organizada bajo las leyes de Chile, domiciliada en Av Costanera Sur Río Mapocho 2730, Of.601, Los Condes, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:15:06 horas del 20 de julio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:18:43 horas del 23 de marzo de 2017, por la licenciada María Vargas Uribe en su condición de apoderada especial de la sociedad **K + S CHILE S.A.**, solicitó el registro la marca de comercio “**BIOSAL**” para proteger y distinguir en clase 30: “*Sal; sal de mesa; sal de hierbas, sal de especias, sal mineral; salsas (condimentos), especias; polvo de hornear; pan, pastelería y confitería.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:40:55 del 25 de abril de 2017, realiza observaciones por motivos intrínsecos conforme el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:15:06 horas del 20 de julio de 2017 indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: (...) SE RESUELVE: i. Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...***”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:23:43 horas del 10 de agosto de 2017, por la licenciada María Vargas Uribe en su condición de apoderada especial de la sociedad **K + S CHILE S.A**, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, el Registro de la Propiedad Industrial admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Nº 7978, en adelante Ley de

Marcas, al establecer que la marca está compuesta por palabras de uso común y genéricas, que dan una idea clara del tipo de producto que se desea proteger, pues el término BIOSAL refiere a productos específicos, es decir el producto alimenticio sal y el prefijo BIO que hace referencia a que es amigable con el ambiente y que respecto a los productos que busca proteger, se refuerza más la idea de que el signo no tendría distintividad por cuanto es una palabra de uso común o genérica precisamente para identificar este tipo de productos.

Por su parte manifiesta la recurrente en su escrito de agravios que la resolución del Registro se basa en un criterio equivocado al asimilar la partícula “BIO” como sinónimo de biológico o biorgánico, cuando en realidad dicha partícula puede ser el radical de muchas palabras y cita a modo de ejemplo biodegradable, biofísica etc., manifiesta que BIOSAL viene a ser distintiva y novedosa por cuanto ninguna marca ha sido presentada al público consumidor con esas características y para proteger productos propios de la clase 30, agrega que en el presente caso, la combinación de términos son perfectamente inscribibles, ya que no han salido al público con esa composición y no se está engañando al público consumidor, ni le está atribuyendo cualidades que no posee el producto con la denominación “BIOSAL”. Solicita revocar la resolución apelada y se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, en relación con situaciones que impidan su

registro, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*
(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa **distintividad** se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad puesto que “**BIOSAL**”, se determina que todas y cada una de las palabras que componen el signo son de uso común para los productos que pretende proteger y se pueden encontrar en otros distintivos que ofrecen en el mercado productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular de la marca que le permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que conlleve a esta marca tener el derecho de exclusiva.

Conforme lo anterior la marca “**BIOSAL**”, para proteger y distinguir en clase 30 “*Sal; sal de mesa; sal de hierbas, sal de especias, sal mineral; salsas (condimentos), especias; polvo de hornear; pan, pastelería y confitería*”, no tiene distintividad que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con los servicios, es la esencia del signo,

las palabras que lo componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, son palabras genéricas y de uso común en el sector de los productos que pretende identificar.

En cuanto al componente BIO es un prefijo y es percibido como biológico o bioorgánico y que puede o no tener dicha condición atribuyendo una cualidad por lo que lo hace descriptiva y engañosa. Carece de distintividad y resulta engañosa en el tanto alude directamente a productos biológicos o biorganicos y el consumidor medio podría considerarlos así. Por motivos intrínsecos el signo debe ser rechazado ya que derivan de la relación existente entre la marca y los productos que se pretenden proteger.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En cuanto al carácter distintivo señala la doctrina que: “El carácter *distintivo* de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado... El carácter *distintivo* constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos *per se* no aptos para constituir marca... la marca carece de carácter distintivo cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras.” LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2^a edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y subrayado no son del original).

Este Tribunal coincide con el Registro que efectivamente la marca solicitada no tiene la suficiente distintividad para ser registrada, al estar compuesta por términos genéricos que al estar unidos se diferencian bien en su pronunciación con un significado propio cada uno.

Respecto a los agravios de las apelantes, éstos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado el signo es carente de distintividad y con relación al alegato de que la resolución del Registro se basa en un criterio equivocado al asimilar la partícula “BIO” como sinónimo de biológico o biorgánico, cuando en realidad dicha partícula puede ser el radical de muchas palabras, se debe señalar que tal y como quedó indicado el signo “BIOSAL” puede o no tener dicha condición atribuyendo una cualidad por lo que lo hace descriptiva y engañosa y por tanto carece de distintividad y resulta engañosa en el tanto alude directamente a productos biológicos o biorganicos y el consumidor medio podría considerarlos así, incurriendo en las prohibiciones por motivos intrínsecos señaladas por el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.. Por lo anterior los agravios deben ser rechazados.

Con base en las consideraciones anteriores, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por licenciada María Vargas Uribe apoderada especial de la sociedad **K + S CHILE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:15:06 horas del 20 de julio de 2017, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la licenciada María Vargas Uribe apoderada especial de la sociedad **K + S CHILE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial,

a las 11:15:06 horas del 20 de julio de 2017, la cual en este acto *se confirma*, denegando la inscripción del signo solicitado. 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. **NOTIFIQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora