

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0344-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-666)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



***VOTO 0066-2020***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos del catorce de abril de dos mil veinte.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquett, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 304260709, en su condición de apoderada especial de la empresa **TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Calle L-3 Polígono D Lote 1y 2 Zona Industrial Ciudad Merliot, Departamento de la Libertad, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:13:11 horas del 16 de mayo de 2019.

***Redacta el juez Rodríguez Sánchez, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, la empresa **TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V.**, en fecha 28 de enero de 2019, solicitó ante el

Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca , en clase 16 de

---

la clasificación internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Bolsas plásticas*”.

Mediante resolución final dictada a las 14:13:11 horas del 16 de mayo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, por razones intrínsecas al ser carente de distintividad y engañoso en relación con la naturaleza de los productos, al amparo del artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de junio de 2019, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de quince días por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente: Que la empresa **TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V.**, es líder en la industria del plástico caracterizada por la producción de materiales plásticos con aditivos que hacen a sus productos biodegradables, como son las bolsas plásticas, por esta razón hace que desaparezca la posibilidad de confusión en el consumidor y al no hacer reserva del término de uso común BIO, la marca cumple con todos los requisitos para su registración, sumado a ello se aportan certificados emitidos por P-Life, constatando que los productos son biodegradables, y al estar formada en su conjunto la marca, por la unión de las letra BI con la figura del globo terráqueo y otros elementos, le otorgan la distintividad para poder ser inscrita. En cuanto al término BIO es un término de uso común, que no puede ser apropiable por un solo titular y analizando el término de marca débil, con relación al signo pretendido no existe motivo alguno para negar su inscripción.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO.** Que una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se

observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

*“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”.*

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido 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”.*

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que

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

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

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir **para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.***

*g) **No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.** (Negrita no corresponde al original.)*

En el presente caso el signo solicitado no es engañoso con relación a la naturaleza de los productos, como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, no aplicando para este caso el inciso j) de la Ley de Marcas, por el contrario la marca pretendida es descriptiva, al informar una característica que poseen los productos, en aplicación del inciso d) de la ley en mención; y el inciso g) del mismo numeral mencionado, pues el signo a pesar de poseer un diseño, los elementos que lo conforman no le aportan distintividad suficiente para su inscripción.

Así las cosas, del artículo mencionado líneas arriba, se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas, tal como se indicó, proceden de la relación existente entre la marca y los productos o servicios que se pretenden proteger con relación a condiciones que impidan su registración, al ser descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio con respecto de otros productos similares con el cual puedan ser asociados, o al no contar con la suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, que permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado. Con relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

---

Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, *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. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, *si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.*

En cuanto a la distintividad del signo, el tratadista Diego Chijane indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. **(CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).**



Expuesto lo anterior y analizando la marca propuesta en su conjunto , esta es mixta, compuesta por el término **BIO**, siendo que la letra **I**, posee en su parte superior la figura de dos hojas y la vocal **O**, forma la representación del globo terráqueo, con una flecha curva girando hacia su parte superior; según el Diccionario de la Real Academia Española **BIO**, se define como “**vida**” relacionándose con “**biológico, que implica respecto al medio ambiente**”, consultado en (<https://dle.rae.es/bio-?m=form>), en este sentido y según las corrientes ecologistas y naturalistas, que ha sido de amplísima difusión en los últimos años, este término se relaciona con todos aquellos productos que han sido elaborados mediante procesos naturales y basados en materias primas de origen natural. Por consiguiente resulta claro que, constituye un término descriptivo de cualidades de los productos a proteger, cuya característica esencial es que son biodegradables y amigables con el medio ambiente, razón por la cual el término **BIO** informa sobre una característica del producto y a pesar de poseer el signo solicitado elementos gráficos éstos no aportan la distintividad necesaria para su registración, por el contrario vienen a reforzar las características de los productos, que son biodegradables en relación a la conservación ambiental; por tal razón no se puede acordar el registro pedido ya que dichos elementos no van más allá de ser una mera indicación de características, lo cual provoca que el objeto de protección marcario, no pueda ser individualizado por el consumidor respecto de los ofrecidos por otros empresarios del mismo sector.

En cuanto a los agravios formulados por la recurrente, es menester indicar por este Tribunal que, a pesar de no hacer la solicitante reserva del término **BIO**, por tratarse de una palabra de uso común, dicho argumento no es de recibo, por cuanto, la indicación que haga ésta del único elemento denominativo existente dentro del conjunto marcario sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tal elemento de la actividad del examinador; por cuanto la correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos para el otorgamiento de registración impone que dicho funcionario al momento de la

calificación asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca.

En segundo lugar, a pesar de que el producto pretendido son bolsas plásticas biodegradables, determinándose por medio del certificado que aporta la solicitante, emitido por P-LIFE, este elemento probatorio no es un factor que contribuya o tenga alguna injerencia de valor para la registración de la marca solicitada; en el caso que nos ocupa no se está poniendo en duda si la empresa **TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V.**, produce o no dichos productos con esa característica, lo que se analiza es la inscripción de un signo marcario y que el mismo no incurra en las causales inadmisibilidad por razones intrínsecas o extrínsecas.

Por otra parte, en cuanto a la marca débil cabe indicar que un signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, y a manera de ilustración el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que:

*“[...] Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. [...]”.* (**Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N° 1134, de 11 de noviembre de 2004**).

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es genérico, de uso común o necesario en el comercio, o si evoca una cualidad del producto o servicio, una marca puede convertirse en una marca débil, considera este Tribunal para el caso que nos ocupa, no se configura este

supuesto debido a que estamos frente a un signo descriptivo de características de sus productos, el cual no cuenta con la aptitud distintiva necesaria ya que su construcción se basa en elementos que describen características de los productos, como se indicó líneas atrás.

Finalmente, conforme a lo expuesto y analizados los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Mariana Vargas Roquett, en su condición de apoderada especial de la empresa **TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:13:11 horas del 16 de mayo de 2019, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo expuesto, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de



fábrica y comercio solicitada **Bio**, en clase 16 de la clasificación internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Bolsas plásticas”.

#### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roquett, apoderada especial de la empresa **TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:13:11 horas del 16 de mayo de 2019, la cual, en este acto ***se confirma***, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca fábrica y



comercio solicitada **Bio**, en **clase 16** de la clasificación internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

*Karen Quesada Bermúdez*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca descriptiva**

**TE. Marcas con falta de distintividad**

**TG. Marcas inadmisibles**

**NR. 00.60.55**