
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0059-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA “ACTIVADOR DE MATERIA ORGÁNICA”

BIOBOTANICA JALA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPED. DE ORIGEN 2018-8760)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 0194 -2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y seis minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por **Juan Vicente Barrantes Quirós**, mayor, ingeniero agrónomo, vecino de Alajuela, con cédula de identidad 2-338-665, en representación de la empresa **BIOBOTANICA JALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-377494, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **11:26:58 horas del 20 de noviembre de 2018**.

Redacta el juez Alvarado Valverde., y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de setiembre de 2018, el señor Barrantes Quirós en la representación indicada solicitó inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ACTIVADOR DE MATERIA ORGÁNICA”** en clase 01 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“biofertilizantes de materia orgánica”*

El Registro de la Propiedad Industrial, en resolución dictada a las 11:26:58 horas del 20 de noviembre de 2018 resolvió denegar la solicitud, por considerar que los elementos que conforman el signo propuesto no lo identifican de otros productos que tengan las mismas características, toda vez que resultan descriptivos, genéricos y de uso común respecto de lo que con él se pretende proteger, dado lo cual infringe lo dispuesto en los artículos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). Inconforme con lo resuelto el señor Barrantes Quirós recurrió la indicada resolución solicitando que de ser posible “...y dentro de este trámite de revocatoria y/o apelación, inscribir, de mejor acuerdo la marca: **ACTIVADOR ADEMOR MATERIA ORGANICA...**” (v. folio 24) Agrega que tal marca le pertenece a su representada, que es originaria de Costa Rica, que es propiedad exclusiva de su representada y su planta se encuentra ubicada en Alajuela, San Carlos, Cutris.

SEGUNDO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

De este modo, la distintividad es una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda

distinguir, y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad, 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 y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, 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 interesan en este caso:

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

(...)

***c)** Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

***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...”*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles cuando esté constituida por

términos que resulten de *uso común o usual* para los productos o servicios a los que se refiera (inciso c), cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, *describiéndolo* (inciso d); y, en general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente *aptitud distintiva* respecto de su objeto de protección (inciso g).

En aplicación de lo anterior, considera este Órgano de Alzada que los agravios que expone el recurrente se sustentan en una **solicitud de modificación esencial** de la marca propuesta que rebasa los límites establecidos en el artículo 11 de la Ley de Marcas, ya que se pide incluir un término adicional “ADEMOR” y por ello es improcedente.

Asimismo, coincide este Órgano de Alzada con lo resuelto por el Registro, ya que efectivamente el signo solicitado infringe lo dispuesto en los **incisos c), d) y g)** del artículo 7 de la Ley, toda vez que se denomina “ACTIVADOR DE MATERIA ORGANICA” y ha sido solicitado para proteger y distinguir *biofertilizantes de materia orgánica*; sea que se trata de una denominación de uso común; ni siquiera podría afirmarse que está conformado por términos usuales, sino que es precisamente la forma como este producto se designa en el comercio, o una característica, o el efecto que produce. En todo caso, es descriptivo de las características de lo que pretende proteger.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es claro que el signo bajo estudio no permite que el consumidor pueda individualizar sus productos de otros de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios, dado lo cual es inadmisibles porque carece de la suficiente distintividad para constituirse en una marca. Por ello este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa **BIOBOTÁNICA JALA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **11:26:58 horas del 20 de noviembre de 2018**, la cual SE CONFIRMA.

QUINTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **Juan Vicente Barrantes Quirós**, en representación de **BIOBOTANICA JALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **11:26:58 horas del 20 de noviembre de 2018**, la cual SE CONFIRMA, para que deniegue el registro solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM