



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2009- 0640 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “Bio- Engineering”

Trisan, Sociedad Anónima., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 4773-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1097-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del siete de Septiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación presentado por el señor Fritz Guillermo Trinler Santos, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad número 1-746-492, en concepto de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía TRISAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cero cero siete mil ciento ochenta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciséis minutos con veintitrés segundos del doce de Marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de Mayo de dos mil ocho el señor Fritz Guillermo Trinler Santos en la condición dicha, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Bio -Engineering**”, en la clase 40 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*servicio de asesoría en equipos de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, tratamiento de agua potable, contaminación sónica, contaminación del aire y contaminación de suelos o bioremediación*”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, dieciséis minutos con veintitrés segundos del doce de Marzo de dos mil nueve, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el artículo 7 literales c), d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. *En cuanto a los hechos probados y no probados*, no existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO: *Sobre la improcedencia de la marca solicitada.* El apelante basa su disconformidad con la resolución apelada, en el hecho de que **BIO-ENGINEERING** es un término evocativo ya que no es la designación descriptiva necesaria o usual para el servicio que pretende diferenciar.

Analizando la marca sometida a inscripción, este Tribunal coincide con el Registro en el sentido, de que el distintivo solicitado es descriptivo del servicio que se trata de proteger y por ende carente de distintividad alguna, conforme lo establece el numeral 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Si se observa el signo pedido se compone de dos términos separados por un guión. El primero de ellos “**Bio**” que significa vida, el que es inapropiable marcariamente, pues se



trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, que no puede generar un monopolio en su utilización, ya que se emplea para describir productos o servicios que guardan ciertas características o formas de producción agropecuaria armónicas con la naturaleza.

Por otro lado la palabra “**Engineering**”, que en el idioma español significa “ingeniería” sea “estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas ramas de la tecnología. Actividad profesional del ingeniero. Genética. Tecnología de la manipulación y transferencia del ADN de unos organismos a otros, que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos útiles” (Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima, Segunda Edición, 2001) que constituye un término inapropiable por un solo empresario, pues es el vocablo mediante el cual se distingue una actividad profesional, que con relación a los servicios a proteger, resulta totalmente descriptivo y por ende sin la suficiente aptitud distintiva tal como lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El petente debe tener claro que al solicitar una marca esta no debe contener palabras que son de uso común entre la gente y por ende inapropiables; **bio** como se indicó, significa vida y además una forma o tecnología en armonía con la naturaleza y en eso se basa precisamente los servicios que se van a proteger con la marca solicitada, sea los describe. Sin embargo, si ese término **bio** hubiese estado asociado y subordinado a un término de carácter distintivo, la marca solicitada es objeto de inscripción, pero lamentablemente el término **engineering**, es un vocablo que se usa para describir la actividad de los ingenieros, o sea intrínsecamente no tiene la suficiente distintividad para que junto con el vocablo anterior formen una denominación que pueda ser inscrita como marca y cumpla su función principal, que es la de diferenciar los productos o servicios para los que fue inscrita, respecto de entre otros existentes en el mercado. Por eso de ninguna manera se puede aceptar el alegato de que la marca es evocativa, ya que ésta ha sido definida, como aquella *que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a proteger*, (Derecho de Marcas, Jorge Otamendi. Tercera

Edición. Editorial Abeledo –Perrot, Buenos Aires. Pag. 34), pero sin indicarlo directamente, sea el consumidor debe de hacer un ejercicio mental para determinar que esa marca protege esos productos o servicios, situación que no ocurre en el caso concreto, ya que la palabra que podría haber hecho la diferencia, resulta ser la actividad propia de los ingenieros y totalmente relacionada con los servicios a prestar.

Bajo este contexto, el signo en cuestión debe ser rehusada, porque está formado por términos como *Bio*, que ha pasado a ser una acepción propia de una forma de comercialización de diferentes productos que conservan la vida y de *ingeniería*, como actividad propia de un ingeniero. Son vocablos que por el uso y significado que se le han dado en el tiempo, se constituyen inapropiables en forma exclusiva.

Bajo el análisis expuesto, tal como lo estableció el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada contraviene el artículo 7 literales d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no así el c), porque la denominación planteada no constituye el nombre de los servicios.

TERCERO: *Lo que debe ser resuelto.* Por las razones y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Fritz Guillermo Trinler Santos en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **TRISAN, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciséis minutos y veintitrés segundos del doce de Marzo de dos mil nueve, la cual se confirma.

CUARTO: *Sobre el agotamiento de la vía administrativa.* De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a lo expuesto y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Fritz Guillermo Trinler Santos en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **TRISAN, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciséis minutos y veintitrés segundos del doce de Marzo de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. 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**.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marca Intrínsecamente inadmisible
TE. Marca con falta de distintividad
TG Marcas inadmisibles
TNR: 00.60.55.