

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0630-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo +BIOCR**

**Marcas y otros signos**

**Inversiones El Galeón Dorado S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen N° 5861-2012)**

***VOTO N° 0269-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa Inversiones El Galeón Dorado Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, veintiséis segundos del quince de julio de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintidós de junio de dos mil doce, el señor Edwin Hernán Jiménez López, titular de la cédula de identidad número tres-doscientos veinticuatro-seiscientos treinta y dos, solicita se inscriba como marca de comercio el signo

# + BiOCR

para distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional productos farmacéuticos y veterinarios, sustancias dietéticas para uso médico.

**SEGUNDO.** Que en fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, el Licenciado Hernández Brenes, representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución de las once horas, seis minutos, veintiséis segundos del quince de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial decidió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que en fecha seis de agosto de dos mil trece la representación de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A. planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, cinco minutos, once segundos del veintitrés de agosto de dos mil trece.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente asunto, no se hace necesario establecer un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, al no encontrar similitud entre el signo solicitado +BIOCR (diseño) y el inscrito BIOLAND, considera que es posible la coexistencia registral. Por su parte, el recurrente alega que el signo solicitado padece de defectos intrínsecos que impiden su otorgamiento, además de colisionar con los derechos previos de su representada, y que sus marcas son notorias.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Coincide este Tribunal con el análisis realizado por el **a quo** cuando, a efectos de realizar el cotejo respectivo, señala que si bien esta Instancia, efectivamente, declaró como notoria la marca BIO LAND, lo fue junto con el diseño de hoja que la acompaña, Voto N° 407-2009 de las catorce horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve. Sin embargo, esto no significa que se haya declarado notorio el término BIO, que se hayan declarado derechos marcarios sobre el término BIO a favor de la empresa Inversiones el Galeón Dorado S.A., o que sea ésta la única empresa que puede utilizar el término BIO en sus marcas.

Sin embargo, tenemos que indica el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“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. (...)"

+ **Bi**  **CR**

consiste en la unión de dos vocablos, cada uno de ellos con un singular significado, y que al ser unidos transmiten una idea concreta y plenamente entendible para el consumidor.

La palabra BIO, la cual gramaticalmente cumple la función de elemento compositivo (bio- o -bio), de acuerdo a la definición brindada en la 22<sup>ava</sup> edición del Diccionario de la Lengua Española, se utiliza para introducir la idea de vida en la palabra compuesta resultante. Por ello lo normal que suceda es que, al estar el consumidor frente a una marca que incluya en su composición el elemento BIO-, entienda de él que el producto se encuentra relacionado en alguna forma con la *“Fuerza o actividad interna sustancial, mediante la que obra el ser que la posee.”*, según se define el vocablo “vida” en su primera acepción recogida por el Diccionario mencionado.

Por otro lado, CR es una unión de letras que en el mercado costarricense es normalmente entendida por los consumidores como la sigla de Costa Rica, nombre de nuestro país. Además, dichas letras son usadas de forma oficial en varios ámbitos precisamente para hacer la indicación de Costa Rica. Por ejemplo, las letras “.cr” fueron asignadas por la Autoridad de Asignación de Números de Internet (IANA por sus siglas en inglés) como dominio superior de código país para identificar los sitios web originados en Costa Rica, y delegada su administración en la Academia Nacional de las Ciencias, quien lo administra a través del Centro de Información de Redes de Internet de Costa Rica, conocido como NIC-Internet Costa Rica, según se explica en su sitio web [www.nic.cr](http://www.nic.cr).

Por ello es que siendo el listado propuesto productos farmacéuticos y veterinarios, y sustancias dietéticas para uso médico, la idea que directamente transmite el signo solicitado al incorporar los elementos BIO y CR tan solo viene a describir respecto de ellos algunas de sus características, sea que los productos con él marcados tienen que ver con la vida y su mantenimiento, y que su origen territorial es Costa Rica, sumiéndose totalmente el signo solicitado en la prohibición de registro contenida en el artículo 7 d) de la Ley de Marcas antes citado, lo que impide el otorgamiento de su registro.

Así, debe este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación según parte de la argumentación allí dada, sea atendiendo a las razones de índole intrínseca expuestas, no siendo así atendibles los agravios atinentes a las causales extrínsecas esgrimidas.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, veintiséis segundos del quince de julio de dos mil trece, la cual se revoca, denegándose el registro como marca del signo



. 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**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN*

*TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES*

*TNR: 00.60.59*