



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1135-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIOPALMAS COSTA RICA” (DISEÑO)

MARIA AUXILIADORA GONZÁLEZ RUIZ, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. -7027-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 530-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del trece de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la señora **María Auxiliadora González Ruiz**, mayor, casada, vecina de San Ramón, titular de la cédula de identidad número dos cuatrocientos ochenta y cuatro seiscientos setenta y tres, en su condición personal en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos veinticuatro segundos del veintidós de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de julio de dos mil doce, la señora **María Auxiliadora González Ruiz**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOPALMAS COSTA RICA**” (DISEÑO) en clase 31 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Producción de fruto de palma aceitera*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con veinticuatro minutos veinticuatro segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de octubre de 2012, la señora María Auxiliadora González Ruiz, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. 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, N° 7978, en adelante Ley de



Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que el signo marcario propuesto es genérico y carente de la necesaria distintividad que permita su inscripción.

Por su parte, alega la parte apelante que no se explica porque el término es engañoso y no tiene la distintividad necesaria, ya que otras marcas inscritas si pueden utilizar el término “bio”, razón por la cual no entiende porque dicho término no pueden utilizarlo en el signo solicitado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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**, 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 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***



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.

Al ser la marca que nos ocupa del tipo mixta se constituye en su factor preponderante, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “**BIO PALMAS**”, siendo un signo que no tiene la distintividad necesaria para obtener protección registral ya que esta constituida por términos genéricos de uso común para el producto que desea proteger, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo se van a encontrar en productos iguales y similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad del signo que se propone para esos productos, no se genera ningún aspecto especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca establecer una diferencia para tener el derecho de exclusiva.

De acuerdo con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

Respecto a los agravios de la apelante es importante aclarar que en la resolución recurrida el Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo al signo solicitado únicamente con base en el artículo 7 inciso g) el cual refiere a la falta de distintividad y en cuanto al otro alegato de la utilización del término “bio” es necesario señalar que ese término es de uso libre en el comercio por todos los competidores del sector pertinente, siendo que el mismo se puede utilizar siempre y cuando se otorgue la necesaria distintividad, por lo que cabe aclarar que en el presente caso, no puede ninguna empresa que quiera comercializar productos orgánicos o naturales apropiarse del término BIO sin agregarle una carga distintiva suficiente para su registro,.



Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la señora **María Auxiliadora González Ruiz**, como solicitante y apelante, en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, ya que la marca solicitada no es distintiva en relación con los productos a proteger, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Auxiliadora González Ruiz**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos veinticuatro segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Auxiliadora González Ruiz**, en su condición personal en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos veinticuatro segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, rechazando la



inscripción del signo 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55