



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1129-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca “*BIOCALCIUM D*”

TECNOQUIMICAS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 5645-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 609-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, con cédula de identidad 1-812-604, en representación de la empresa **TECNOQUIMICAS, S. A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en la representación indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “***BIOCALCIUM D***” como marca de comercio en Clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Suplementos vitamínicos*”.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley y dentro del plazo conferido en ellos, presentó oposición el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, seis minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de octubre de dos mil doce, declaró con lugar la oposición, denegando la inscripción de la marca solicitada, y en vista de que dicha resolución fuera apelada conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene acoge como propio el elenco de hechos que con tal carácter tuvo el Registro a quo, en la resolución venida en Alzada, agregando únicamente que los hechos probados enumerados como (1) y (2) se fundamentan a folios 69 a 76.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición presentada por Inversiones el Galeón Dorado, S. A., pero no por similitud con los signos inscritos a favor de la opositora, por cuanto al realizar el cotejo resulta claro que el vocablo



“**BIO**” que significa “**vida**”, es inapropiable por un tercero por ser de uso común, siendo entonces que el análisis debe realizarse respecto del resto del término denominativo, sea “**CALCIUM D**”, el cual es muy distinto a la partícula “**LAND**” de los signos inscritos. Por ello, el a quo deniega el registro propuesto pero por razones intrínsecas, al considerar que la marca solicitada transgrede los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que “**CALCIUM D**” es un término genérico, descriptivo y no distintivo.

Por su parte, inconforme con lo resuelto, la recurrente alega que su representada tiene un derecho previo consolidado, ya que su marca “**BIOCALCIUM**”, con Registro No. **205476**, se encuentra inscrita desde noviembre de 2010 y por ello no puede ser rechazada su solicitud del signo “**BIOCALCIUM D**”. Agrega que el prefijo “**bio**” es una partícula de uso común y que, al cotejar las marcas es evidente que no son iguales. Por dichas razones, solicita se continúe con el trámite de su solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Los motivos intrínsecos que impiden el registro de un signo marcario, 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:*

(...)

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 (...) 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.

(...)



j) *Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*

(...)

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio...”

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando resulte ser una indicación que en el lenguaje corriente o la usanza comercial, en forma exclusiva, sea una **designación común** o usual, o sirva para **calificar** o **describir** alguna característica, o pueda llevar a **confusión o engaño** sobre la naturaleza, cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, cantidad, o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. Y por ende, carezca de la **aptitud distintiva suficiente** respecto de su objeto de protección, la cual, en acertada síntesis de LABORDE, significa que debe ser: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Asimismo, en caso que la marca consista en una etiqueta o un **signo compuesto** y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, **su registro deberá limitarse** solamente a ese producto o servicio.

Por lo expuesto, 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.

Así las cosas, analizando el signo cuya inscripción se solicita, considera este Tribunal que lleva razón Registro *a quo* al denegar su registro, por cuanto, en la actualidad el término BIO se ha convertido en un prefijo genérico, utilizado para indicar que es amigable con la vida y el



ambiente, por lo que hoy en día no aporta distintividad al conjunto. Por otra parte, el término *CALCIUM* se entiende como el nombre químico del calcio, por lo que se trata de un elemento que tampoco otorga ninguna distintividad al conjunto y hace que el consumidor entienda que el producto contiene calcio y es amigable con la vida. De igual forma, el término *D*, al relacionarlo con suplementos vitamínicos hace que el consumidor, con alguna probabilidad, se imagine que se trata de vitamina *D*. Lo anterior implica que la marca solicitada es únicamente descriptiva de cualidades, por lo que su registrabilidad está vedada por lo dispuesto tanto en los incisos *d*) y *g*) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos como en su párrafo final, ya que al indicar el nombre de un producto; en este caso al aludirse los términos calcio y vitamina *d*, solamente podría otorgarse la marca para ese producto, es decir para productos que incluyan esos componentes; de conformidad con el artículo 7 in fine de la Ley de citas. Por lo que, al pretender su uso y registro para todo tipo de suplementos vitamínicos, violentaría este artículo y además sería engañosa, por lo que transgrede también el inciso *j*) del artículo 7 transcrito. Asimismo, en el caso de suplementos vitamínicos que sí contengan calcio y vitamina *d*, la marca incurriría en la prohibición del artículo 7 inciso *c*), porque consistiría únicamente en una indicación del nombre del producto, o del inciso *d*) del citado artículo, porque únicamente describiría cualidades; a saber, ser un producto para la vida (*BIO*) que contiene calcio (*CALCIUM*) y vitamina *d* (*D*).

En este mismo orden de ideas, la propia petente afirma en sus alegatos que el prefijo “*BIO*”, es una partícula de uso común, lo cual implica que efectivamente el cotejo debe centrarse en los términos “*CALCIUM*” y “*D*”, que según lo indicado en el párrafo precedente, al relacionarlos con los productos a proteger, resultan también genéricos y de uso común y consecuencia de ello puede concluirse que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar su registro, ya que intrínsecamente carece de la aptitud distintiva necesaria para formar una denominación que pueda ser inscrita como marca y cumpla su función principal, que es la de diferenciar los productos de la empresa que representa de sus similares, provenientes de otras empresas y que coincidan en el mercado.



Por otra parte, alega la Licenciada Monge Rodríguez, que su representada tiene un derecho consolidado porque ya se encuentra inscrito a su nombre el signo “BIOCALCIUM”, bajo el Registro No. 205476, en razón de lo cual no puede denegarse el solicitado dentro de estas diligencias. Al respecto, cada solicitud de marca debe verse de forma independiente y ajustarse a la realidad del momento en que se analiza, siendo que los antecedentes marcarios inscritos a nombre de su representada, no forman parte de los elementos que deben ser analizados por la Autoridad Registral, a efecto de determinar si la solicitada cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos legalmente, por lo que el dictado de la presente resolución puede basarse única y exclusivamente en los autos que constan dentro del expediente venido en Alzada en esta ocasión, sin posibilidad de analizar un caso o solicitud ajena a éste, por cuanto los motivos que permitieron la inscripción de la marca con Registro No. 205476, e incluso, su eventual nulidad, no pueden ser evaluados por este Órgano Superior en este momento.

De conformidad con todas las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa solicitante **TECNOQUIMICAS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con todas las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de



la empresa solicitante **TECNOQUIMICAS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, cuarenta y cinco segundos del tres de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma para que se deniegue el signo solicitado **“BIOCALCIUM D”**. 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
Marca engañosa
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55