

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0153-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE  
FÁBRICA Y COMERCIO



BIO ECO NATURAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-9710)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS


## VOTO 0222-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ada Mardely Vargas García, abogada, portadora de la cédula de identidad número 8-0145-0759, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIO ECO NATURAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-526197, domiciliada en San Carlos , Los Chiles de Aguas Zarcas, 700 metros este de la entrada a Esquipulas, Alajuela, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:51:54 horas del 1 de febrero de 2023.

**Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada Ada Mardely Vargas García, apoderada de la empresa **BIO ECO NATURAL S.A**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  , para proteger y distinguir en clase 1: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía,

---

así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para temprar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria.

A lo anterior, mediante resolución de las 13:51:54 horas del 1 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por motivos intrínsecos según los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al considerar que la frase “**BIOACTIVADO**”, trae a la mente del consumidor la idea que los productos cuentan con esas características, además transmite al consumidor un mensaje en relación con un producto con una característica o tecnología en específico, lo que afecta la decisión de compra.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representación de la empresa **BIO ECO NATURAL S.A**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. La marca no es engañosa ya que no proporciona información sobre los productos a distinguir. Se trata de un signo evocativo.
2. Se debe tomar en cuenta que se dirige a un consumidor especializado dedicado a la agricultura extensiva.
3. La marca no es genérica, ya que no es un término de uso común con el cual se relacionen los productos distinguidos.
4. El signo solicitado no es descriptivo, el Registro lo descompone para señalar esa característica.
5. La combinación BIOACTIVADO es capaz de distinguir los productos en el mercado de los demás.
6. La resolución recurrida presenta vicios de falta de fundamentación por lo que es nula.

---

Solicita revocar o anular, según considere el Tribunal Registral Administrativo

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2 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.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos

---

intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

**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...


g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, 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.

[...]

En el análisis del signo solicitado el Registro indica que la marca es engañosa, porque “proyecta o transmite al consumidor un mensaje en relación con un producto con una tecnología en específico, lo que afecta su decisión de compra”, agrega que el signo puede “atribuir alguna cualidad o característica a los productos, por lo que lo torna descriptivo y por ende carente de distintividad”.

El Tribunal discrepa de los resuelto por el Registro con base en los siguientes motivos:

El signo solicitado es:  , este término en su conjunto es distintivo de los productos a distinguir, pues no les indica a los consumidores una característica concreta de estos, que incida propiamente en el acto de consumo y que vaya en contra de las buenas prácticas comerciales, sino que solamente evoca una idea muy amplia y general con la que pueden estar relacionados.

Considera el Tribunal que la marca posee la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto que distingue, pero no llega a describir características específicas. Al respecto, este órgano de alzada ha indicado:

[...] las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. [...] (Tribunal Registral Administrativo, voto 0094-2016 de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016).

Sumado a lo anterior y haciendo un análisis del conjunto marcario parte figurativa y denominativa, adicionando el carácter evocativo, permite que el signo no sea considerado un término descriptivo en el comercio, por lo tanto, no violenta los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Además, el signo no encaja en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la ley de

---

marcas que indica: “pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto que se pretende distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error...


Sobre esta misma línea de pensamiento, la doctrina ha manifestado sobre los signos engañosos:

El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (**Lobato, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.**)

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción


---

con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

Cabe advertir que según el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, la realización del examen de fondo de una marca debe realizarse con base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que produce el signo visto en su conjunto, por lo tanto, el signo  visto de manera integral no engaña al consumidor sobre las características de los productos que pretende distinguir.

Además, el Registro realiza un examen superficial de la marca, y no tomó en cuenta el contenido del inciso d) del artículo 24 del Reglamento de la ley de marcas y otros signos distintivos.

Dicho inciso obliga al examinador a determinar la categoría de producto a distinguir y el tipo de consumidor al que va dirigido, ya que esto influye directamente en establecer si el signo induce al engaño en el mercado.

Por lo anterior, el signo  analizado bajo las anteriores premisas no engaña al consumidor, ya que en el mercado de los productos químicos como los distinguidos el consumidor por lo general es informado y especializado, no son productos de consumo masivo, se está en presencia de productos específicos donde el consumidor no va a incurrir en error.

Estos productos no se ofrecen en anaqueles de supermercado, se venden en tiendas especializadas, el registrador no se colocó en la posición del consumidor de este tipo de productos, ni observó las reglas del examen de fondo.


El consumidor de productos químicos como los solicitados tiene una percepción más detallada que un consumidor medio, es decir esta informado de las

---

características técnicas de los productos que va a adquirir, dicho consumidor hace un análisis más minucioso o detallado del bien que desea adquirir y no va a confundir o ver engañado en el acto de consumo.

No se ve el consumidor constreñido en su libre albedrío al inducírsele a preferir una oferta que sugiere una falsa información. Además, los establecimientos donde se venden los productos químicos a distinguir cuentan con personal especializado para brindar la asesoría correspondiente al consumidor.

Sobre el agravio del apelante, de la falta de fundamentación y consecuente nulidad de la resolución venida en alzada, considera este Tribunal que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual es congruente, está debidamente fundamentada y se encuentra emitida conforme a derecho, por lo que resulta improcedente la nulidad alegada.


Por lo anterior, considera el Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación, planteado por la licenciada Ada Mardely Vargas García, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIO ECO NATURAL S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:51:54 horas del 1 de febrero de 2023, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca  en clase 1, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ada Vargas García**, en su



---

condición de apoderada especial de la empresa **BIO ECO NATURAL S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:51:54 horas del 1 de febrero de 2023, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca  en clase 1, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES**  
**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**  
**TNR. 00.41.53**