



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0335-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-1420, Registro 286242

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0065-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del seis de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Víctor Julio Carvajal Porras, cédula de identidad 6-0392-0636, economista, vecino de Heredia, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, de conformidad con el Acuerdo Ejecutivo de nombramiento O93-P del 9 de setiembre del 2022, publicado en el Alcance 197 del Diario Oficial La Gaceta 177 del 16 de setiembre del 2022, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:56:32 horas del 2 de julio de 2024.

Redacta el juez Celso Damián Fonseca Mc Sam.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de febrero de 2024,



el señor Víctor Julio Carvajal Porras, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la nulidad de la marca de fábrica y



BIOArroz

comercio , registro 286242, propiedad de la empresa EL PELÓN DE LA BAJURA S.A., inscrita el 3 de febrero de 2020, vigente hasta el 3 de febrero de 2030, para proteger arroz blanco fortificado libre de pesticidas, en clase 30 internacional, con fundamento en lo siguiente:

El artículo 37 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, dispone la nulidad de una marca y en caso bajo análisis remite al artículo 7 inciso j) de la citada ley, que refiere a la inadmisibilidad de una marca por razones intrínsecas (nulidad absoluta), siendo que ese inciso establece: “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.”

De ahí que, la marca que se pretende anular al conformarse por el término “BIO”, le confiere cualidades y características “biológicas” a un producto de origen agropecuario, por lo cual es necesario referirse al artículo 73 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, que en lo de interés establece: “Se entenderá por actividad agropecuaria orgánica, la que emplee métodos y sistemas compatibles con la protección y el mejoramiento ecológico, sin emplear insumos ni productos de síntesis química. La agricultura ecológica o biológica es sinónimo de actividad agropecuaria orgánica.”, desde esta perspectiva, la legislación costarricense de forma expresa homologa



la agricultura biológica con la actividad agropecuaria orgánica.

De acuerdo con lo anterior, la autoridad que posee la facultad para garantizar que un producto alimenticio de origen agropecuario cuenta con la condición o particularidad de biológico, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Servicio Fitosanitaria del Estado, Unidad de Registro en Agricultura Orgánica (Departamento de Operaciones Regionales) dependencia adscrita a ese ministerio.

Además, es importante mencionar que la calificación es una etapa que precede a la inscripción, su propósito es brindar seguridad registral y son actos inherentes a la competencia de la autoridad registral correspondiente; no obstante, en la calificación realizada a la solicitud de inscripción de la marca “TÍO PELÓN BIO ARROZ”, no fue considerado lo establecido en el artículo 3 de Reglamento de agricultura orgánica, Decreto Ejecutivo No. 29782-MAG, en lo concerniente a los requerimientos previos para incluir el término “BIO” con el propósito de otorgar la certificación orgánica del Servicio Fitosanitario del Estado.

En consecuencia, la marca “TÍO PELÓN BIO ARROZ” presenta riesgo de confusión al no lograr el consumidor reconocer o distinguir la diferencia entre un producto “BIO” o libre de pesticidas y un producto verdaderamente biológico.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, por resolución final dictada a las 09:56:32 horas del 2 de julio de 2024, declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la



BIOArroz

marca **BIOArroz**, registro 286242, al considerar que la inscripción de esta no contraviene el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el señor Víctor Julio Carvajal Porras, en su condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó los siguientes agravios:

1. Al utilizar el signo que se pretende anular el término “BIO” le confiere al producto cualidades y características “biológicas”, las cuales corresponden a un producto de origen agropecuario, y de acuerdo con la normativa nacional costarricense, la agricultura biológica se equipara a la actividad agropecuaria orgánica, por tal razón, la expresión “BIO” no puede ser usada en marcas de productos alimenticios de origen agropecuario, si no se encuentran certificadas como un producto orgánico por la autoridad nacional competente, como sucede en el presente caso con el arroz.

2. Según lo dispone el artículo 69 del Reglamento nacional de agricultura orgánica, D.E. 29782-MAG, todas aquellas instalaciones destinadas a la obtención de orgánicos en Costa Rica, y que requieran ese reconocimiento, tendrán que certificarse por medio de una autoridad competente, registrada y debidamente avalada, según lo dispone el reglamento en mención; de ahí que, la entidad calificada para llevar acabo el registro de un producto alimenticio de origen agropecuario y que posea la naturaleza de ser ecológico, orgánico o biológico, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio del



Servicio Fitosanitario de Estado, específicamente la Unidad de Registro en Agricultura Orgánica (Departamento de Operaciones).

3. La actividad calificadora que se efectúa al registro de una marca, involucra el examen del documento y su cometido conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico, siendo que esta comprende y garantiza el control de legalidad de conformidad con los artículos 34 y 35 del Reglamento del Registro Público, además es la etapa previa a la inscripción de un documento que tiene como fin brindar seguridad registral, por lo cual, la calificación realizada a la solicitud de inscripción de la marca “TÍO PELÓN BIO ARROZ”, se dejó de lado lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de agricultura orgánica y el artículo 73 de la Ley Orgánica del Ambiente, asimismo la calificación previa de los títulos presentados comprueba la legalidad de estos y el operador jurídico debe atenerse a lo que resulte el título y a la información que conste en el Registro, de conformidad con los artículos 3 y 27 de la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público y 32 de su reglamento.

4. El uso del registro de la marca “TÍO PELÓN BIO ARROZ”, puede generar riesgo de confusión en el consumidor, pues surge la posibilidad que no pueda distinguir la diferencia entre un producto “BIO” o libre de pesticidas y uno realmente biológico y de forma errada consuma un producto distinto al que adquirió.

5. Como sustento de sus alegatos, adiciona jurisprudencia emanada por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, resolución 2770-94.



Finalmente, solicita se acoja en todos sus extremos el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución recurrida y se declare la nulidad de la marca TÍO PELÓN BIO ARROZ.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza

I. Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, que la empresa EL PELÓN DE LA BAJURA S.A., es titular de la marca



de fábrica y comercio , registro 286242, inscrita desde el 3 de febrero de 2020, vigente hasta el 3 de febrero de 2030, para proteger arroz blanco fortificado libre de pesticidas, en clase 30 internacional (folios 69 y 70 expediente principal).

II. La empresa EL PELÓN DE LA BAJURA S.A., incorporó en primera instancia como elementos de prueba para su valoración, la siguiente documentación:

1. Certificados vigentes de registro de alimentos, emitidos por el Ministerio de Salud, números:
 - **A-CR-22-10701**, referente al registro de arroz enriquecido 99% en grano, aprobado el 26 de octubre de 2022, con vencimiento el 26 de octubre de 2027 (folio 18 expediente de origen).
 - **A-CR-18-01830**, concerniente a la renovación de arroz blanco fortificado libre de pesticidas. Enriquecido con vitaminas y



minerales. 95% grano entero. aprobado el 27 de febrero de 2023, con vencimiento el 27 de febrero de 2028 (folio 19 expediente principal).

2. Etiqueta del producto denominado “Arroz blanco fortificado Libre de pesticidas. Enriquecido con vitaminas y minerales. 95% grano entero”, inscrito bajo el número de registro sanitario **A-CR-18-01830**.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto, no se acredita que la marca



, infrinja lo establecido en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

CUARTO. 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.

QUINTO SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas, establece dos tipos de procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. En primera instancia el artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo



o de oficio y para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7 marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8 marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa); por otra parte, los artículos 38 y 39 de este cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca o por falta de uso.

Refiriéndose concretamente a la acción de nulidad, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas. Sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad, la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39.

En este punto, es importante referirse a que la diligencia de nulidad interpuesta contra la inscripción de la marca de fábrica y comercio



, registro 286242, inscrita el 3 de febrero de 2020, fue presentada el 2 de febrero de 2024, por lo que se encuentra dentro del plazo legal de 4 años, esto conforme al numeral 37 de anterior cita.

II. SOBRE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LA MARCA POR RAZONES



INTRÍNSECAS. La petición del apelante en la presente gestión, es que se declare por parte de esta autoridad la nulidad de la marca de



fábrica y comercio , registro 286242, en clase 30 para proteger arroz blanco fortificado libre de pesticidas, al estimar que resulta engañosa y vulnera los derechos de los consumidores, por cuanto la expresión “BIO”, no puede ser usada en marcas de productos alimenticios de origen agropecuario, si no se encuentran certificadas como un producto orgánico por la autoridad nacional competente.

Por las razones antes mencionadas, es importante referirse primeramente al concepto de marca, que es todo signo que tenga la capacidad de identificar o distinguir productos o servicios de otros de la misma especie o clase en el mercado, el artículo 2 de la Ley de marcas, la define de la siguiente manera:

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.

Para determinar si un signo contiene esta distintividad el operador jurídico debe de realizar un examen de los elementos intrínsecos y extrínsecos de la solicitud, para determinar que no se encuentre comprendida en las causales que impiden su registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en apego al



principio de legalidad.

Por consiguiente, 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 cita, 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:

[...]

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.

[...]

Asimismo, el carácter engañoso de las marcas habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 501-IP-2019, establece lo siguiente 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. La prohibición de registrar



signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general.

[...]

De conformidad con lo expuesto, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si tiende a inducir a error o engaño con relación a la procedencia, cualidades o género del producto o servicio que se busca proteger y distinguir, o bien en relación con el solicitante o su titular. Con este tipo de prohibiciones, se busca proteger al consumidor al momento de realizar su elección de consumo, evitando asociaciones falsas y manteniendo la transparencia y competencia leal entre los operadores del mercado.

En este sentido, es necesario analizar el signo marcario para determinar si presenta algún elemento que pueda hacer incurrir en riesgo de confusión al consumidor, el cual es su etapa correspondiente logró superar el filtro de calificación registral. Para realizar este análisis el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas a seguir:

[...]

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

[...]

Por ende, al analizar el signo, este Tribunal por mayoría determina



que la marca **BioArroz** que se solicita anular, es mixta y vista en su conjunto goza de distintividad al estar conformada por el elemento preponderante TÍO PELÓN, lo que se refuerza por medio de los restantes elementos gráficos que la acompañan, como son sus diseños y colores, de ahí que, el consumidor retenga en su mente el signo, lo reconozca y diferencie de otros en el mercado con respecto a los de sus competidores, además los componentes denominativos BIO y ARROZ que forma parte del signo son secundarios y pueden encontrarse en otros distintivos marcarios que ofrecen en el mercado productos iguales o similares, a pesar de ello, el consumidor al adquirir el producto centra su atención en el elemento predominante TÍO PELÓN, por tales razones la marca en su conjunto no ocasiona engaño o confusión en el consumidor, por lo cual consiguió en su momento acceder a la corriente registral.

Ahora bien, según el anterior análisis, se está en presencia de un signo conformado por distintos elementos y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de marcas es posible su inscripción, al establecer:

Artículo 28. Elementos no protegidos en marcas complejas.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

De ahí que, considera este Tribunal por mayoría, que a pesar de



conformarse la marca inscrita por los vocablos BIO y ARROZ de uso común y necesarios en el comercio como lo señala la norma, estos unidos a los restantes elementos que constituyen el signo, le confieren distintividad y lo hacen novedoso, cumpliendo con las características propias que debe poseer un signo marcario.

Dicho lo anterior y para el caso concreto, el artículo 3 de la Ley de marcas en líneas generales define cuales son los signos que pueden constituirse en marca y dispone en su párrafo final que: “la naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.”

Conforme a lo anterior, el registro marcario del signo no infringió ninguna norma que impidiera su registro, situación que le correspondió verificar al Registro de la Propiedad Intelectual, además el cuestionamiento acerca de la naturaleza del producto que se protege y que pueda tener alguna limitante, es ajeno por disposición legal al análisis marcario, de ahí que exista la potestad de acudir a otras vías para determinar si un producto registrado cuenta con permisos para su comercialización, idoneidad, cumplimiento de normas técnicas u otros requisitos que no son competencia en este caso del Registro de la Propiedad Intelectual, hecho que se evidencia por medio de la prueba aportada por la representación de la titular de la marca, referente a los registros sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud, números: **A-CR-18-01830** (Arroz blanco fortificado libre de pesticidas. Enriquecido con vitaminas y minerales 95% grano entero) y **A-CR-22-10701** (Arroz enriquecido 99% grano entero), los cuales no son un requisito sine qua non, para que la titular de la marca lograra acceder al registro de su marca.



Así las cosas, una vez analizado el expediente venido en alzada, coincide este Tribunal por mayoría con lo resuelto por la autoridad registral, en el sentido que la marca que se pretende anular no infringe lo establecido en el inciso j) de la Ley de marcas.

Por otra parte, cabe indicar al apelante que la jurisprudencia señalada, si bien proporciona un soporte conforme a la normativa marcaria bajo determinados criterios, este aporte jurisprudencial no es determinante para registrar o no un signo marcario, debido a que todo signo ingresado a la corriente registral debe ser valorado y analizado conforme a su propia naturaleza y fin, sea, en apego al principio de independencia de las marcas, por lo que debe analizarse de manera independiente y superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos y el de los consumidores, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de cita, así como del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de nuestra Constitución Política, razón por la cual sus consideraciones en este sentido se rechazan.

En lo concerniente a que el consumidor no pueda distinguir la diferencia entre un producto “BIO” o libre de pesticidas y un producto realmente biológico, considera este Tribunal por mayoría, que no lleva razón el apelante, ya que del registro sanitario emitido por el Ministerio de Salud, número **A-CR-18-01830**, como de la etiqueta del empaque del producto que protege y distingue la marca, claramente indica que el arroz es libre de pesticidas, por lo cual, no se logra determinar que la marca registrada produzca engaño o confusión frente al



consumidor o una afectación a los derechos e intereses legítimos de este; por tales razones, no lleva razón el apelante en lo manifestado.

Con relación a las consideraciones expuestas por el apelante, ponderadas a la luz de los criterios de la sana crítica y conforme a lo expuesto, no aporta fundamentos fácticos o jurídicos de peso para modificar la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, siendo esta congruente, debidamente fundamentada y se encuentra emitida conforme a derecho; por otra parte, es menester indicar que la Clasificación de Internacional de Niza, es una herramienta jurídica que ordena tanto los productos como servicios con el propósito de facilitar la inscripción de un signo, la cual agrupa los productos o servicios, en diversos conjuntos denominados clases; por tales razones resulta improcedente la nulidad alegada. En este orden de ideas, por mayoría este Tribunal considera según lo expuesto en el presente expediente, que la autoridad registral no es el ente competente encargado de llevar a cabo el análisis marca-producto, con el propósito de determinar si el producto que se va a proteger por medio de la marca en trámite de inscripción está relacionado a una naturaleza específica o con un tipo o clase de producto que cuenta con una determinada característica, en este caso, productos agropecuarios que tienen las características de ser ecológicos, orgánicos o biológicos y que en su conjunto marcario pueden conformarse entre otros por los diminutivos “BIO” o “ECO”.

A criterio de la mayoría del Tribunal, la condición de engañosa de la marca inscrita por la empresa El Pelón de la Bajura S.A., que alega el MAG no aplica para el caso que nos ocupa, pues, como ya se ha indicado y así lo señala su titular, no existe contradicción entre TÍO



PELÓN BIO ARROZ y los productos protegidos, los cuales están o pueden estar relacionados a arroz libre de pesticidas o ser considerado un producto biológico. En ese sentido, como bien lo ha señalado este Tribunal en su jurisprudencia referente a marcas engañosas, el análisis respecto a la relación signo-productos/servicios debe efectuarse:

...como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo propuesto y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo pretendido, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe otro medio de plantearlo en esta sede.

Por lo que si el producto se refiere efectivamente a arroz blanco fortificado libre de pesticidas no resulta relevante para el análisis; solo resulta relevante la inexistencia de la contradicción signo-productos/servicios. La mayoría de este Tribunal concuerda con los fundamentos dados por el titular de la marca en cuanto a que los argumentos usados por el MAG son estrictamente técnicos respecto al concepto de biológico o agricultura orgánica, lo cual escapa al alcance definido por este Tribunal. Valga decir aquí, que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es una ley especial sobre la protección de signos distintivos, no una regulación sobre elementos técnicos del sector de producción agropecuaria.



Finalmente, valga decir, que avala este Tribunal lo señalado por el órgano a quo, en la resolución aquí apelada al indicar que resulta aplicable lo establecido en el último párrafo del artículo 3 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que dice:

“... La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.”.

Conforme a todo lo expuesto, es criterio de este Tribunal por mayoría, que a la luz de la normativa citada y en específico del artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, no existe motivo para decretar la nulidad



solicitada en contra de la marca de fábrica y comercio , registro 286242. Por lo anterior, se confirma la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, dictada a las 09:56:32 horas del 2 de julio de 2024.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales y jurisprudencia, este Tribunal por mayoría



considera que la marca , no transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Víctor Julio Carvajal Porras, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:56:32 horas del 2 de julio de 2024, la que se confirma.



POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestas, por mayoría se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Víctor Julio Carvajal Porras, en su condición de ministro de Agricultura y Ganadería, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:56:32 horas del 2 de julio de 2024, la que en este acto **se confirma**. La juez Ureña Boza salva el voto. 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

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



euv/KQB/ORS/CDFM/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: AGOTAMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCA INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

Voto salvado de la juez Norma Ureña Boza.

Quién suscribe, respetuosamente disiente del criterio de mayoría, y emite el presente voto salvado según las siguientes consideraciones.

Inicio refiriéndome al principio de legalidad que rige la actuación de la administración registral y que se encuentra establecido en los artículos 11 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, los artículos citados señalan:

Constitución Política:

Artículo 11.-

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.



Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.

Ley General de la Administración Pública:

Artículo 11.-

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.

Artículo 13.-

1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.

2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que estos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente.



Con base en la normativa señalada se tiene certeza de que la función calificadora se fundamenta en la congruencia con las normas que regulan la materia registral y corresponde al Registro ajustar sus actuaciones al bloque de legalidad, por lo que, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y observar el principio de legalidad, sin el cual, la acción estatal devendría ilegal o injusta.

Ese principio se compone de dos facetas, por una parte se procura ajustar la actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente y por otra parte, la legalidad que comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso; la falta de un procedimiento acorde con los lineamientos legales conlleva indefensiones y violaciones a garantías constitucionales.

Asimismo, el Reglamento de agricultura orgánica, que es decreto ejecutivo número 29782-MAG, forma parte del marco jurídico que ha de aplicar el registrador en el momento en que procede con la calificación de una solicitud de marca, al respecto el citado reglamento en su artículo 3 establece:

Artículo 3- Se prohíbe en otros productos alimenticios de origen agropecuario e insumos que no cumplan con la normativa del presente reglamento, la denominación genérica de ecológico, orgánico o biológico, y otros nombres, marcas, expresiones y signos, que por su igualdad fonética o gráfica con los protegidos en este reglamento, puedan inducir a error al consumidor, aún



en el caso que vayan precedidos por las expresiones “tipo”, “estilo”, “gusto”, u otras análogas.

El artículo 5 del mismo cuerpo legal indica:

Artículo 5- No se podrá inscribir registrar o patentizar ningún producto, actividad o marca comercial o industrial con el nombre de orgánico o sus análogos, en cualquier idioma, como propiedad privada.



El signo que se solicita anular es **BioArroz**, que contiene en su composición el vocablo “bio”. Al respecto y de acuerdo con la definición que consta en el diccionario de la lengua española ese término significa:

1. **elems. compos.** Significa 'vida' u 'organismo vivo'. Biografía, biología. Microbio, aerobia.
2. **elems. compos.** Significa 'biológico, que implica respeto al medio ambiente'. Biocombustible, bioagricultura (Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., [versión 23.8 en línea]. Recuperado el 21 de abril de 2025, de <https://dle.rae.es/bio-?m=form>).

Al respecto, la normativa marcaría es clara al indicar que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes; y a su vez que ese signo intrínsecamente cumpla con los elementos que lo hacen acceder a la publicidad registral.



En este caso es necesario desarrollar la causa de inadmisibilidad contenida en el artículo 7 de la Ley de Marcas, específicamente en el inciso g) y j) que impiden la inscripción de un signo marcario cuando:

Artículo 7. 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.

[...]

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.

[...]

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, cuando esté conformada por elementos de uso común o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad. En el presente caso la marca



BIOArroz

, registro 286242, protege y distinguir arroz blanco fortificado libre de pesticidas en clase 30 internacional, al contener el término “BIO” que proviene de la palabra “biológico” es engañoso y produce confusión al consumidor, lo anterior debido a que no consta que se hayan cumplido los requisitos para el otorgamiento de la



certificación orgánica emitida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de conformidad con la normativa citada.

Al estar inscrito en la publicidad registral un signo que está conformado por elementos engañosos y que causan confusión al consumidor, esa publicidad registral se torna en inexacta y no es concordante con la realidad jurídica. En ese contexto, los efectos materiales del acto de registro de inscripción, presume los principios de seguridad y fe pública registral, que en su sentido positivo supone que el contenido del Registro debe presumirse exacto e íntegro. En el presente caso se está cuestionando el procedimiento registral y el principio de legalidad que fue aplicado por el registrador en cuanto al análisis de falta de aptitud distintiva del signo y no aplicación del Reglamento de agricultura orgánica, número 29782-MAG.

El término BIO en el signo marcario inscrito, no puede tener carácter distintivo y puede crear confusión en el consumidor sobre la naturaleza y características de los productos. Por todo lo anterior la inscripción del signo en análisis no estuvo ajustada a derecho, y por tanto representa una inexactitud registral el haberlo otorgado.

Bajo ese conocimiento existe una violación al principio de legalidad y ello va en contra del orden público, al ser este impuesto por la autoridad. Esa autoridad se ve reflejada en el marco legal de aplicación obligatoria por parte del registrador al momento de calificar el documento, que indudablemente incluye la normativa constitucional, convencional y legal citadas, así como los principios registrales a efecto de emitir un acto de registro de inscripción válido y eficaz.



Conforme a las consideraciones que anteceden, concluyo que el signo



marcario registro 286242, inscrito para proteger y distinguir en clase 30 internacional arroz blanco fortificado libre de pesticidas, no cumple con la distintividad requerida, que se logra a partir de comprobar que el signo proteja los productos propuestos, sin crear un riesgo de confusión en el consumidor, que no sea inscrito en contra del orden público y que cumpla efectivamente con el principio de funcionalidad, por lo anterior la suscrita considera que se debe



anular la marca registro 286242 que protege y distingue arroz blanco fortificado libre de pesticidas, en clase 30 internacional, propiedad de la empresa EL PELÓN DE LA BAJURA S.A., por lo que corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto. Es todo.

Norma Ureña Boza

Juez de Tribunal