



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0525-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “BIO-OIL”

GENEVA LABORATORIES LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 9364-2009)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 646-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del veinte de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, con cédula de identidad 1-833-413, en concepto de apoderado especial de la compañía GENEVA LABORATORIES LIMITED, sociedad constituida de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinticuatro minutos, cuarenta y nueve segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 27 de octubre de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Milena Picado Ortega, en condición de gestora oficiosa de la empresa Geneva Laboratories Limited, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio “**BIO-OIL (Diseño)**”, en Clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir *jabones, perfumería, aceites esenciales y cosméticos*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, veinticuatro minutos, cuarenta y nueve segundos, del treinta y uno de mayo de dos mil diez, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, y en vista de que dicha resolución fuera apelada conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de 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 deniega el registro solicitado por considerar que el mismo transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que contiene elementos literarios de uso común, genéricos y descriptivos, que relacionados con algunos de los productos que se desea proteger en la clase 3 internacional, carece de distintividad ya que describe en forma directa la naturaleza de dichos productos y que puede resultar engañosa, dado lo cual resulta inapropiable por parte de un particular.

Por su parte, el recurrente alega que el término “**BIO**” no significa “biológico” sino “vida”



y el término “**OIL**” se traduce al español como “ACEITE”, y que en conjunto conforman una marca distintiva. Que los productos a base de “**Bio-Oil**” han sido formulados mediante la investigación y el trabajo de un cientista de cosméticos alemán llamado Dieter Beier, y combinan los beneficios para el cuidado de la piel que brindan los aceites vegetales naturales y las vitaminas combinados en una base de aceite sin oxígeno. Agrega que su representada cuenta con registros en Argentina, Bolivia y Brasil, entre otros, lo que demuestra que es una marca notoriamente conocida.

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:*

(...)

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...”

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio, cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad** y **especialidad**, y cuando pueda llevar a confusión sobre la naturaleza, cualidades o modo de fabricación, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a



que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *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).

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.

Analizando el signo cuya inscripción se solicita, considera este Tribunal que lleva razón Registro *a quo* al denegar su registro, en el sentido de que el distintivo solicitado es descriptivo de los productos que pretende proteger y por ende carece de aptitud distintiva alguna, conforme lo establece el numeral 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Se observa que el signo pedido se compone de dos términos, el primero de ellos “**BIO**” que según la **22^{ava} edición del Diccionario de la Real Academia Española**: “*Significa 'vida'...*” y que se relaciona con la biología, sea la “*Ciencia que trata de los seres vivos.*” En este sentido, según las corrientes ecologistas y naturalistas, que ha sido de amplísima difusión en los últimos años, este término se relaciona con todos aquellos productos que han sido elaborados mediante procesos naturales y basados en materias primas de origen natural. De lo que resulta claro que, constituye un término descriptivo de cualidades de los productos a proteger, cuya característica esencial es que son fabricados a partir de aceites vegetales naturales y extractos naturales de plantas en una base de aceite (“**OIL**”), tal y como afirma el apelante en su expresión de agravios.

Si bien es cierto, el signo solicitado es mixto, ya que está conformado por elementos denominativos y gráficos, lo cierto es que el término denominativo es el que prevalece al



realizar el análisis de fondo, por ser éste el utilizado por el consumidor al referirse al producto y solicitarlo así para comprar en el mercado, es decir, éste constituye el elemento esencial, siendo además que, en este caso, el diseño que lo acompaña no aporta la suficiente aptitud distintiva para que resulte un signo susceptible de ser registrado como marca. Si el término “bio” hubiese estado asociado y subordinado a un término con aptitud distintiva respecto de los servicios a distinguir, el signo solicitado podría ser objeto de registro, pero lamentablemente el término “oil” es un vocablo que significa “aceite” y que es de uso común para productos tales como jabones, perfumes, aceites esenciales y cosméticos, es decir, intrínsecamente carece de la aptitud distintiva necesaria para que juntos formen una denominación que pueda ser inscrita como marca y cumpla su función principal, que es la de diferenciar los productos de una empresa de sus similares, provenientes de otra y que coincidan en el mercado. Por ello no es posible para esta Autoridad, aceptar los alegatos de la apelante, pues en ellos admite que los productos a proteger consisten en una formulación a base de ingredientes naturales y aceites. En este caso, resulta evidente que el consumidor no requiere de un ejercicio mental muy exhaustivo para determinar que esa marca protege productos con ciertas características.

Es por las razones indicadas que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, 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 Orgánico y 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 el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la compañía **GENEVA LABORATORIES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinticuatro minutos, cuarenta y nueve segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez, la cual en este acto se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55