

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0587-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “



K+S CHILE S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente origen 2017-5452).

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0132-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, divorciada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **K+S CHILE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Av. Costanera Sur Río Mapocho 2730, Of. 601, Las Condes, Santiago, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:11:40 horas del 07 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 08 de junio de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **K+S CHILE S.A.**, presentó solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio “ **Biosal** ”, en **clase 30** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*sal; sal de mesa; sal de hierbas, sal de*

especias, sal mineral; salsas (condimentos); especias; polvo de hornear; pan, pastelería y confitería”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 10:42:20 horas del 15 de junio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial indicó al solicitante que el signo propuesto no es susceptible de inscripción ya que transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de agosto de 2017, la solicitante limitó de la lista de productos de la siguiente manera: *“sal; sal de mesa; sal de hierbas, sal de especias, sal mineral; todas las sales antes mencionadas bajas en sodio”*, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:11:40 horas del 07 de setiembre de 2017, dispuso: *“... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”*.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **K+S CHILE S.A.** presentó recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SEXTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



solicitada “”, dado que al hacer el estudio respectivo encuentra que la marca como un todo se conforma de palabras de uso común y que describen el uso de los productos, los cuales se refieren específicamente al producto alimenticio “SAL” y al prefijo “BIO” que alude a que es amigable con el ambiente, por lo que es un término que no puede monopolizarse. Señaló que el término en su conjunto proyecta o transmite al consumidor la idea de que se trata de “sal”.

Agregó el Registro que la marca propuesta no es evocativa ya que este tipo de marcas no describen sino sugieren algún modo de ser o cualidad por lo que el usuario debe usar su imaginación para relacionar los productos con la marca; lo que no ocurre en el caso de marcas por cuanto el consumidor al contacto con el signo como un todo puede determinar el producto a proteger y el prefijo “BIO”, al ser de uso común, no otorga la distintividad necesaria para obtener protección registral. Indicó que el término “Biosal” no es un vocablo de fantasía, ya que el mismo tiene un significado que el consumidor promedio entiende y que, por lo tanto, no tiene la distintividad necesaria para el producto que desea proteger en la clase 30 internacional.

Por todo lo anterior rechazó el signo propuesto con fundamento en lo establecido por el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios son los siguientes:

1. El registrador se basa en un criterio equivoco al asimilar la partícula “BIO” como sinónimo de biodegradable o amigable con el ambiente, cuando en realidad dicha partícula puede ser el radical de una cantidad de palabras.
2. La marca solicitada está conformada por elementos figurativos y denominativos, por una estructura que en su conjunto es “BIOSAL” y separarla en varias partes desvirtúa totalmente lo que se va a ofrecer al público consumidor como marca.
3. La doctrina y la jurisprudencia ha sido clara en casos que, como el presente, se utiliza la combinación de palabras de diario acontecer, para unir las formando una palabra de fantasía.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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.** ...”.* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir**, respecto a

situaciones que impidan su registración, por otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, están 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 productyo o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o en 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.

...

Coincide este Órgano de alzada con el análisis del Registro en cuanto a que los términos que componen el denominativo solicitado son de uso común, la palabra “SAL”, es el mismo nombre del producto a proteger y distinguir; y además la palabra “**BIO**” es un calificativo de los productos, por lo que considera este Tribunal que aun y cuando estén unidas, la frase que proponen refiere indiscutiblemente al consumidor que, al verlas, sea conducido a que se trata de sal con características beneficiosas para la salud humana.

Con relación a los agravios, debe recalcar este Tribunal que, las marcas con registros anteriores, similares a la marca propuesta no garantiza la registración per se de la marca solicitada, por cuanto cada caso se analiza de forma individual y es sometida a los requisitos establecidos conforme a la Ley de Marcas y su reglamento.

Respecto a lo señalado por la recurrente, en cuanto a que la marca solicitada está conformada por elementos figurativos y denominativos, cuya estructura en su conjunto es “



” y separarla en varias partes desvirtúa totalmente lo que se va a ofrecer al público consumidor como marca y que la doctrina y la jurisprudencia han sido claras en casos que, como el presente, se utiliza la combinación de palabras de diario acontecer, para unir las formando una palabra de fantasía. Es criterio del Tribunal que la estructura gramatical del signo “**BIOSAL**” informa directamente al consumidor de un producto o servicio específico, cual es qué, tal y como lo estableció el Registro el signo es claramente descriptivo, de uso común y falta de distintividad siendo la palabra “**BIO**” simplemente un adjetivo a la palabra de uso común “**SAL**”.

En lo atinente a los restantes agravios del apelante, los mismos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado, el signo está compuesto por un término descriptivo y otro de uso común, por lo que incurre en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **K+S CHILE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:11:40 horas del 07 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J

de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **K+S CHILE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:11:40 horas del 07 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55