

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0567-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica:**

**GENEVA LABORATORIES LIMITED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2642)**

**Marcas y otros Signos**


***VOTO 0139-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las doce horas con veinte minutos del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariana Vargas Roquett**, mayor, soltera, abogada, vecina de Heredia, San Joaquin de Flores, cédula de identidad número tres-cuatrocientos veintiséis-setecientos nueve, en su condición de apoderada especial de la compañía **GENEVA LABORATORIES LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas con domicilio en Palm Grove House, Box 438, Road Town Tortola, Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:15:36 horas del 8 de septiembre del 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el veintidós de marzo del dos mil diecisiete, la licenciada **Mariana Vargas Roquett**, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se

inscriba el signo  **Bio-Oil** como marca de fábrica para proteger y distinguir “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos”, en clase 3 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 12:15:36 horas del 8 de septiembre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la marca solicitada para inscripción**” porque transgrede el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que el veintiuno de setiembre del dos mil diecisiete, la licenciada Mariana Vargas Rophuett, en representación de la compañía GENEVA LABORATORIES LIMITED, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 08:05:36 horas del 27 de septiembre del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación para ante este Tribunal.

**CUARTO.** 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ureña Boza; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, la compañía GENEVA LABORATORIES LIMITED, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica **Bio-Oil**, en clase 3 de la nomenclatura internacional, para proteger “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada de conformidad con el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque se trata de un término genérico y carente de distintividad ya que no se puede asociar a un origen empresarial por parte del consumidor.

La representación de la empresa apelante dentro de sus agravios indica: **1.-** Que la teoría de la visión de conjunto hace referencia a que el examen del signo debe hacerse viendo el mismo como un todo indivisible. **2.-** Que en el caso de radicales genéricos o de uso común, debe de hacerse énfasis en los elementos no genéricos. **3.-** Que la marca BIO-OIL (diseño) es notoria. Aporta listado de países donde está inscrita la marca.

**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 y Otros Signos Distintivos, 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 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 ...”. (destacado en negrita no es del original).

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles 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 cuyo registro se solicita, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar su inscripción por razones intrínsecas, pero en el caso concreto es aplicable el inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y no así, el inciso c) de dicho numeral, ello, porque la parte denominativa del signo propuesto **BIO-OIL**, **no** es la forma usual de llamar a los productos a proteger, a saber, “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos”, por el contrario, la misma resulta descriptiva de las cualidades que tienen tales productos, de conformidad con el inciso d) del artículo 7 citado. Además, el signo solicitado carece de aptitud distintiva de acuerdo al inciso g) del numeral mencionado, en virtud de estar conformado por términos genéricos necesarios en el comercio.

Se observa que el signo pedido se compone de dos términos, el primero de ellos “BIO” que según la 22ava 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”), a criterio de este Tribunal.

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 productos a proteger y 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, perfumería, aceites esenciales, 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 este Órgano de alzada, aceptar los alegatos de la apelante, ya que los productos a proteger y distinguir 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 y distingue productos con ciertas características.



En razón de lo anterior, es necesario señalar, que el signo propuesto **Bio-Oil**, para proteger jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, en clase 3 de la nomenclatura internacional, de conformidad con los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado, ya que dicha denominación está conformada por términos genéricos, que aluden directamente a las principales características de su objeto de protección, en el sentido que informan al consumidor que quien adquiere tales productos, estos contienen aceites vegetales naturales y extractos naturales de plantas en una base de aceite

Resulta claro que la marca a inscribir es el nombre de sus características, ya que las palabras que lo componen son palabras genéricas, necesarias en el comercio, para lo que se solicita marcar, y que describen el tipo de producto a que se refiere. Siendo por tanto que éstos no puedan ser individualizados de otros de su misma naturaleza que se encuentran en el mercado.

De este modo al ser estrecha su relación con el objeto de protección tiene un bajo poder distintivo. Por lo que el signo solicitado se torna inadmisibles por razones de carácter intrínseco.

Como consecuencia de lo anterior, considera este Tribunal que el alegato de la representación de la empresa recurrente, en cuanto a la falta de análisis de conjunto del signo, no es de recibo, porque del análisis global de la marca a registrar se desprende que la Autoridad Registral examinó la marca propuesta de forma correcta, determinando que ésta se encuentra conformada por términos genéricos, necesarios en el comercio, lo que le resta poder distintivo.

En razón de la notoriedad alegada, corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si dichos distintivos marcarios han alcanzado esa característica dentro del tráfico comercial y con fundamento en la normativa marcaria que al efecto se dispone. En relación a ello el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece:

**Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

De la normativa citada, se determinada que de la prueba de notoriedad aportada a folio 24, 66, 114, 115, 154 a 155, del legajo de apelación, referente a cifras de ventas en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, en el que se pretende la protección, no constituye un parámetro relevante para medir, la producción y el mercadeo de los productos que la marca distingue, por ende, no se configura el inciso d) del artículo 45 de la citada ley.

También corresponde señalar, que en cuanto al valor probatorio del registro de la marca BIO-OIL, en otros países (folio 41 a 101 del legajo de apelación), con respecto de la eventual notoriedad de un signo distintivo, este Tribunal considera que, si bien es cierto, estos por sí solos no comprueban más que el hecho de estar inscritos en otras latitudes, al ser valorados en conjunto con otras probanzas y al ser relacionados con otros elementos probatorios pueden constituirse en idóneos para resolver casos concretos, para el asunto que nos ocupa la prueba aportada no es suficiente para darle la categoría solicitada por la apelante. Por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el inciso c) del artículo 45 de la Ley de Marcas.

La parte indica en sus agravios, que su marca ha sido publicitada, para lo cual aporta prueba (folio 152 a 153, 159 a 165, 176, 182 a 183, del legajo de apelación), no obstante, y a pesar de ello, no hay manera de comparar, si el esfuerzo empresarial realizado causó los efectos deseados, es decir, que haya incursionado fuertemente en el sector pertinente, sea, en los consumidores reales y potenciales, es decir, a quien van dirigidos los productos que protege la marca.

En el presente asunto, la prueba aportada por la recurrente, no le alcanza, para que se otorgue a la marca solicitada BIO-OIL la categoría de notoria. Ello, porque como se indicó líneas arriba, no hay formas comparativas para determinar esa notoriedad. De manera que, con la prueba que presenta la parte no demuestra la extensión de su conocimiento, el alcance de su intensidad, difusión, y publicidad, en el sector pertinente, no configurándose así, lo establecido en el inciso a) y b) del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, con la



prueba que consta en los folios citados no logra demostrar el impacto real tanto a nivel nacional e internacional como lo indicó en sus agravios.

De acuerdo a lo señalado, determina este Tribunal que la prueba de notoriedad aportada e indicada líneas atrás, no contribuye a demostrar los criterios establecidos, tales como la extensión del conocimiento de estos signos en el sector del público pertinente, tampoco demuestra el alcance de su intensidad, difusión, publicidad, antigüedad y uso constante de los signos, no configurándose con ello, la regla de los incisos a) b) d) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ni los principios que dispone la Recomendación mencionada líneas atrás. De ahí, que considera este Tribunal que no existe probatoria suficiente que demuestre que la marca solicitada es notoria.

En razón de las consideraciones y cita normativa expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariana Vargas Roquett**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GENEVA LABORATORIES LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:15:36 horas del 8 de septiembre del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**BIO-OIL (diseño)**”, en clase 3 de la nomenclatura internacional.

**CUARTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Mariana Vargas Roquett**, en su condición de apoderada especial de la compañía **GENEVA LABORATORIES LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:15:36 horas del 8 de septiembre del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“BIO-OIL (diseño)”**, en clase 3 de la nomenclatura internacional. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**