



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0588-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BIO FULL” (DISEÑO)

Juan Alfaro Molina, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6343-08)

Marcas y otros signos

VOTO No. 1035-2009

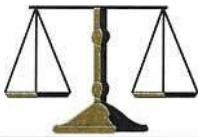
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas, cuarenta minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Juan Alfaro Molina**, mayor, casado una vez, ingeniero electromecánico, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuarenta y cuatro-ciento cuarenta, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos del tres de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día primero de julio de dos mil ocho, el señor **Juan Alfaro Molina**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BIO FULL**” (DISEÑO), traduciendo al español el término “full” que significa “lleno”, por lo que la expresión de la marca corresponde a “**BIO LLENO**”, para proteger en clase 4 “combustibles”.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de octubre de dos mil ocho, el Licenciado **Rigoberto Vega Arias**, mayor,



casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos uno-novecientos treinta y ocho, en representación de la **LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR**, con cédula de persona jurídica número tres-cero cero siete-cero cuarenta y dos mil treinta y seis-cero cuatro, presentó oposición contra la solicitud de inscripción objeto del presente asunto.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos del tres de abril de dos mil nueve, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Declarar con lugar la oposición interpuesta por el representante de LIGA AGRICOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR (LAICA), contra la solicitud de inscripción de la marca “BIO FULL (DISEÑO), en clase 04 Internacional, presentada por Juan Alfaro Molina, en su condición personal, la cual se deniega (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de abril de dos mil nueve, el señor **Juan Alfaro Molina**, apeló la resolución referida.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Nº 7978, en adelante Ley de Marcas,

“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. (...)",

al considerar que: “... la marca solicitada, no solo no contiene los elementos de distintividad necesarios para poder constituirse en derechos marcas, sino que puede hacer caer en error al consumidor quien puede pensar que se trata de un producto cuando en realidad puede tratarse de otro producto que no necesariamente reúne las características que se evocan. Por otro lado el término BIO es un término que da la idea de un producto que protege la naturaleza puede causar asimismo error en el consumidor respecto al producto que se va a adquirir...”

Por su parte, el apelante en su expresión de agravios alega que el signo solicitado superó la etapa de calificación registral, pues se emitió el edicto respectivo, realizando ahora el **a quo** un nuevo examen de registrabilidad, contra su criterio inicial, rechazando la marca aduciendo



confusión sobre la naturaleza del producto para el consumidor, lo cual no comparte pues la traducción correcta es “bio lleno”, lo cual evidentemente no posee ningún significado propio en cuanto a la marca, ni define las características de los productos a proteger. Alega además, que el Registro realiza un análisis del signo distintivo parte por parte y no como un conjunto, por lo tanto, trae a escena nuevos elementos y argumentos con lo que se realiza una nueva calificación de la marca y se deja en indefensión al solicitante.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea y analizando la causal prevista en el inciso j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro **a quo**, que la marca solicitada “**BIO FULL**” (**DISEÑO**) sí contraviene lo dispuesto por la norma citada, ya que el uso del adjetivo “**BIO**”, asociado al diseño, le transmite al consumidor la idea clara de que la marca protege un “**bio combustible**”, -como lo sugiere el diseño propuesto- y para el consumidor promedio se refiere o lo entiende como “**gasolina**” o “**diesel**”, lo cual puede no ser cierto, pues la marca se propone para proteger “**combustibles en general**” “sin ninguna propiedad especial, resultando, como lo explica el oponente, que los “**biocombustibles**” constituyen una categoría especial (ver folio 15). Además, la palabra inglesa “**full**” es muy conocida en nuestro medio, y según el Diccionario de la Universidad de Chicago Inglés-Español y Español-Inglés, Cuarta Edición, p. 348, se entiende como “**lleno, completo, puro, sin mezcla, repleto**”, de tal suerte que el término “**bio full**”, transmite la idea de que los productos son “**totalmente biológicos**”, lo cual resulta engañoso para la generalidad de combustibles que se pretende proteger, y como consecuencia de ello, la marca solicitada es inadmisible por razones intrínsecas. Al respecto, el autor Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son*

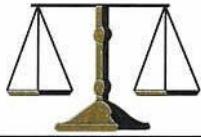


llamadas marcas engañosas (...)" (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5^a. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

Bajo esta tesis, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene su sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas, causal que tiene vinculación con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: “*El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.*” (**KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1^a. Reimp., 1983, p. 176.**)

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y de comercio solicitada “**BIO FULL**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir: “*Combustibles*”, en clase 4 de la Clasificación Internacional, no puede permitírsele su inscripción, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos del tres de abril de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Juan Alfaro Molina**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos del tres de abril de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. *Marcas inadmisibles*

TNR. 00.60.55