



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0395-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “BIODERMIN (DISEÑO)”

TECNOQUIMICAS, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 320-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1387-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, con cédula de identidad 1-812-604, en representación de la empresa **TECNOQUIMICAS, S. A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiocho minutos, cincuenta y cinco segundos del veinte de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2012, la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**BIODERMIN**”, en Clase 03 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, veintiocho minutos, cincuenta y cinco segundos del veinte de marzo de dos mil doce, rechazó de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de marzo de 2012, la Licenciada Monge Rodríguez, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y en razón de que fuera admitido el de apelación, conoce 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 invalidez o la nulidad 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Considera este Tribunal que por la forma en que se resuelve el presente asunto, resulta innecesario formular un elenco de hechos de tal naturaleza.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, con fundamento en los incisos d), g) y j) del Artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo contiene elementos que causan engaño respecto de los productos que desea proteger, por cuanto es muy



probable que al estar conformado por el término “bio”, cuyo significado es conocido por la población, imprimiendo en la mente del consumidor que dichos productos tienen la característica de estar compuestos por elementos biológicos, siendo que, en caso de estar presente en ellos esta particularidad la marca resulta descriptiva, y si no es así sería engañosa y por ello, en ambos supuestos, carente de distintividad.

Por su parte, la representación de la recurrente en sus agravios alega que no puede el Registro prohibir en forma arbitraria el uso del prefijo “*bio*”, el cual tiene diferentes significados y no necesariamente relacionados con la vida o los seres vivos, tal como sucede con “biombo”, “adverbio”, “disturbio”, “labio”, “biopsia”, entre otros. Agrega que la marca propuesta, es un solo término “*Biodermin*”, que vista en conjunto, sin descomponerla, es de fantasía. En razón de dichos alegatos solicita se ordene continuar con el trámite de inscripción.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizados los alegatos expuestos por la recurrente, debe este Tribunal; en primer lugar, aclararle que el Registro deniega la inscripción solicitada por razones intrínsecas, al concluir que consiste en un término descriptivo y carente de distintividad, que además puede resultar engañoso y no por transgredir derechos de terceros como afirma en sus agravios. Por otra parte, alega la parte interesada que no debe existir restricción en cuanto al uso del término “bio”, que significa vida, y por ello no puede fundamentarse en esto la denegatoria.

Respecto de este último alegato, considera este Órgano Superior que, efectivamente este es un término de uso común y no debe de limitarse su utilización porque indudablemente significa “vida”, aunado en este caso a que, ciertamente el signo propuesto consiste en una marca compuesta “BIODERMIN” y en esto lleva razón la apelante, porque esta palabra completa no existe en nuestro idioma y en consecuencia no tiene ningún significado, resultado de lo cual puede afirmarse que esa palabra, vista como un solo término, es de fantasía.

Así las cosas, al no encontrar este Tribunal las razones intrínsecas de irregistrabilidad que señala la Autoridad Registral, determina que lo procedente es **declarar con lugar** el recurso de apelación



presentado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **TECNOQUIMICAS, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos, cincuenta y cinco segundos del veinte de marzo de dos mil doce, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de dicha solicitud, si otro motivo ajeno al indicado es esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal **declara con lugar** el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **TECNOQUIMICAS, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos, cincuenta y cinco segundos del veinte de marzo de dos mil doce, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca “**BIODERMIN**”, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora