



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0375-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “BIOSNACKS (Diseño)”

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 479 - 2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1400-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas treinta minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, Abogado, titular de la cédula de identidad número 4-155-803, vecino de San José, en su condición de Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas diez minutos con diecinueve segundos del doce de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 19 de enero de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, entidad organizada y existente bajo las Leyes de Costa Rica, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**BIOSNACKS**”, en clase 30



internacional, para proteger y distinguir: ***“Bocadillos (preparaciones hechas a base de harina) tales como tortillas horneadas.”***

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas diez minutos con diecinueve segundos del doce de marzo de dos mil doce, resolvió; ***“(..). Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”***

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintiséis de marzo de dos mil doce, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas treinta y nueve minutos con veintiún segundo del veintinueve de marzo de dos mil doce, resolvió; ***“(..). Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto (...).”***, y mediante resolución de las quince horas cuarenta y seis minutos con treinta y un segundos del veintinueve de marzo de dos mil doce, resolvió; ***“(..). Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada. (...).”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO



PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado **“BIOSNACKS (diseño)”** para la **clase 30** internacional, al determinar que el término **BIO** no es de apropiación marcaria y el término **SNACKS** cuya traducción es bocadillos, y dado que lo que se pretende proteger y distinguir son bocadillos hace que la misma carezca de actitud distintiva, además de que al no hacer reserva de este término, incurre en que nos encontremos ante un término de uso común, de no apropiación por parte de terceros. En este sentido, ante un signo que resulta ser engañoso y falta de distintividad, no es posible su coexistencia registral, en virtud de que con ello se infringe el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, en términos generales manifestó: **1) (...)** *el término “Bio”, el Registro señala que el mismo por su significado es un término de uso común dentro del tráfico comercial y salud, por lo que no puede ser de apropiación marcaria, sin embargo, no se toma en consideración que el signo solicitado, dicho termino se encuentra acompañado de un diseño especial de una hoja, y del cual ya el Tribunal Registral Administrativo se ha pronunciado en el Voto 407-2019, sobre ese particular. Los consumidores de productos naturales y orgánicos, reconocen que el conjunto distintivo formado por el término “Bio y el diseño especial de hoja” tiene un origen empresarial determinado, por lo que en este caso, la inclusión del término no resulta engañoso tal y como lo indica el Registro, ya que como ha sido reconocido por el Tribunal Registral Administrativo en estos casos dichos términos cuando está acompañado del diseño especial de hoja que es símbolo respectivo de un origen empresarial y elemento predominante de una marca notoriamente conocida “ ... no podría catalogarse como un radical común sino distintivo de una familia de productos...”. 2) Como se reconocido por el Tribunal el Voto precitado, el término Bio junto al diseño especial de hoja, es un conjunto que ha sido adquirido lo que en derecho marcario se conoce como “distintividad sobrevenida”, toda vez*



que el mismo es reconocido como distintivo por los consumidores de este segmento de productos, por lo que aparte del significado que comúnmente posee, en la industria alimentaria de productos naturales y orgánicos dicho término denota un origen empresarial determinado, en virtud de lo anterior, el signo solicitado apreciado en conjunto si posee actitud distintiva, por lo que es merecedor de tutela registral. 3) Desde el punto de vista de la defensa del consumidor, el término “Bio” empleado por la empresa Bioland no resulta engañoso, ya que dentro de los “Estándares Ecológicos” que son de creación de la empresa, y por la cual reconocida internacionalmente, se incluye la certificación de los ingredientes de sus productos son biodegradables, son ingredientes orgánicos libres de agroquímicos, son elaborados con agua pura de manantial, no incluyen colorantes artificiales, y no experimenta con animales. Lo anterior, puede ser demostrado de ser requerido por esa autoridad. 4) respecto al término “SNACKS” o bocadillos en español, sobre el mismo no se reivindica reserva de uso exclusivo fuera del conjunto solicitado, y al ser este el signo solicitado un signo compuesto por un conjunto de elementos, las disposiciones del párrafo final del artículo 7 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos son de aplicación, por lo que su registro legalmente puede ser acordado para los productos solicitados, ya que son bocadillos. (...). Por lo que solicita en recta justicia y derecho procede se declare con lugar el presente recurso, se revoque la resolución de las 12:10:19 del 12 de marzo del 2012, y se declare con lugar la solicitud de inscripción de la marca “BIOSNACKS (mixta)” en clase 30 solicitada. (...).

Asimismo, mediante escrito presentado en fecha 05 de julio de 2012, el recurrente amplía sus agravios indicando lo siguiente: “El término “snacks” dentro de la industria alimentaria y traducido al español hace alusión a “meriendas” o “bocadillos”, y sobre lo cual debe tener presente este honorable Tribunal, que la empresa BioLand ha sido pionera en Costa Rica en la fabricación y promoción de meriendas saludables, desde hace más de 15 años principalmente a través de sus campañas de educación (Unidades Pedagógicas Bioland) y de productos como las “Bioland Loncheras” que incluyen tales como: palitos de ajonjolí, de linaza, galletas de avena, rosquillas naturales y barras de granola, (...). El tema de nutrición



saludable, actualmente en el país ha tomado especial transcendencia, con la emisión del “Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda en los centros Educativos Públicos Decreto N° 36910-MEP-S”, y la marca solicitada “BIOSNACKS” son productos que se ubican dentro de lo que dicha normativa define como “alimentos saludables”, ya que son alimentos de origen natural (son preparaciones hechas a base de harina y cereales) y son productos que en su fabricación son horneados y no fritos, tal y como se explica claramente en la lista de productos solicitados con la marca, por lo que el término no resulta engañoso para el consumidor. (...). La marca solicitada “BIOSNACKS” apreciada en conjunto si posee distintividad suficiente para acceder a la protección registral, ya que la misma hace alusión a “BIOLAND MERIENDAS”, ya que el consumidor normal de estos productos los aprecia en conjunto y con especial atención a elementos que él conoce como lo son el término “BIO y el diseño de hoja”, por lo que se trata de un signo que tomando en consideración el modo y la forma en que normalmente se venden los productos que distingue y el tipo de consumidor al que van destinados, se trata de un signo que de conformidad con nuestra legislación si puede constituir una marca, por lo que su registro se debe admitir. (...) como prueba documental adjunta, a nivel registral se le ha concedido protección como marcas a signos como la marca “NUTRISNACKS” en clase 30 inscrita bajo registro No. 141546, la cual bajo el criterio expresado por el mismo Registro, respecto de la marca solicitada mi representada “BIOSNACKS”, dicha inscripción no debió ser admitida. Por lo que solicito, se declare con lugar el presente recurso y se revoque la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 12:10:19 del 12 de marzo del 2012, y se declare con lugar la solicitud de inscripción de la marca “BIOSNACKS (mixta)” en la clase 30 solicitada por INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.”

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. 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 que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, 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: g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...). 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. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, cabe indicar que 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. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece en este mismo sentido el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Para el caso bajo examen, si bien el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud propuesta **“Biosnacks (diseño)”**, por aplicación del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de haber determinado que el signo propuesto no contiene suficiente actitud distintiva respecto del producto que se pretende proteger, en virtud de estar compuesto de dos términos genéricos de uso común, que no solo son inapropiables por parte de terceros, sino que además le proporciona una característica particular al signo marcario, dado que al utilizar el radical “bio” este describe la cualidad del producto, pero no



le proporciona distintividad necesaria para obtener protección registral, criterio externado por el Registro de instancia, y que comparte este Órgano de alzada.

Por otra parte, cabe destacar por parte de este Órgano de alzada, que al realizar el estudio marcario del signo propuesto, se logra extender dicho criterio al inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, en virtud de desprenderse lo siguiente: ***“(...) 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. (...)”*** Bajo esta perspectiva marcaria, y conforme lo que al respecto establece el Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L, el término ***“bio- Prefijo procedente del gr. *bíos*, vida”***, no podríamos obviar que el citado concepto será percibido de la misma manera por los consumidores como, bio - para la vida, como lo es todo alimento, y del término snacks que traducido al español refiere a: aperitivo, bocadillo, bocado, se puede deducir de ello que ambos conceptos describen una característica especial del producto, y en consecuencia carece del elemento de distintividad necesario para obtener protección registral.

Ahora bien, tanto el término “bio” como la palabra “snacks” son conceptos de carácter genérico y de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, la cual no puede ser monopolizada su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad, por ende inapropiables por parte de terceros, por lo cual solo podrían ser utilizados dichos términos como complemento dentro de una propuesta, pero no como el elemento esencial y único a valorar dentro del distintivo a efectos de que con indicación se le proporcione la distintividad requerida. En este sentido, al estar el signo solicitado bajo un término descriptivo nos remite evidentemente a la inadmisibilidad contemplada en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es su rechazo.

Por otra parte, en cuanto al tema de la notoriedad alegada por el recurrente quien manifiesta que su representada ha sido pionera en Costa Rica, desde hace más de 15 años en la



fabricación y promoción de meriendas saludables, a través de campañas de educación (Unidades Pedagógicas Bioland) y de productos como las “Bioland Loncheras”, debemos manifestar que para ello la parte debe aportar los elementos de prueba necesarios con el cual acredite dicho atributo de notoriedad respecto a la marca cuya inscripción se solicita, lo anterior conforme lo establece el artículo 45 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, documentación que es omisa dentro del expediente de marras, dado que con los instrumentos aportados de folio 32 al 42 lo único que se podría acreditar es la existencia de la empresa BIO LAND S.A, como de la actividad comercial de la marca “BioLand (diseño)”, pero no podría con dicha información determinar el tráfico mercantil, su difusión, mercadeo entre otros a considerar, con relación al producto que pretende proteger denominado “Biosnacks”, razón por la cual se hace innecesaria su valoración.

Aunado a lo anterior, es importante destacar lo que al efecto estableció **el aquo** en cuanto al signo marcario “BioLand (diseño)”, criterio con el cual coincide este Tribunal, y dentro del cual se indica lo siguiente: *“Se aclara además a la empresa oponente que el TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, efectivamente, declaró como notoria la marca **BIO LAND, junto con el diseño de hoja que la acompaña,** según Voto N° 407-2009 de las catorce horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve. Sin embargo, esto no significa que haya declarado notorio el término BIO, que se hayan declarado derechos marcarios al término BIO a favor de la empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., o que sea ésta la única empresa que puede utilizar el término BIO en sus marcas.”* (Mayúsculas, negritas, subrayados e itálicas del original).

Por lo que, desde el punto de vista de la defensa del consumidor, tanto el Registro de la Propiedad Industrial como este Órgano de alzada, realizan su actuar como contralores de legalidad y en este sentido, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo de interés reza: *“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses”*



legítimos de los consumidores. (...)", bajo este precepto, su actividad se encuentra canalizada a no permitir que se inscriban signos similares o idénticos a los ya inscritos o signos faltos de distintividad. Aunado a ello, es importante resaltar que el hecho de el estado costarricense promueva actualmente políticas alimenticias en centros escolares, regulado mediante el "*Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda en los centros Educativos Públicos Decreto N° 36910-MEP-S*", no quiere decir que por medio de ello se autorice de alguna manera el registro de signos que no cumplan con las formalidades de nuestra legislación marcaria, razón por la cual no son de recibo dichos argumentos.

Por otra parte, es de merito indicar que aunque procede la aplicación del artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la solicitud contempla en la clase 30 internacional; "*Bocadillos (Preparaciones hechas a base de harina) tales como tortillas horneadas*", indicación con la cual se incurre en que la protección se extienda solo a un producto en específico como lo indica el precitado párrafo, y los productos a proteger sean "snacks" o bocadillos, por lo que el término "snacks" no resulta engañoso, este no autoriza la inscripción de la marca por ser únicamente descriptiva como en este caso no presente distintividad.

Asimismo, cabe indicar que la inscripción de las marcas ante el Registro de Propiedad Industrial conlleva a un análisis y estudio de manera independiente. En este sentido, el hecho de que la marca "NUTRISNACKS" en clase 30 inscrita, se encuentre inscrita desde el 26 de septiembre de 2003, bajo registro No. 141546, no podría considerarse que implique un parámetro para otorgar la inscripción de un signo marcario que no cumple con los requisitos de forma y fondo (intrínsecos e extrínsecos) que establece nuestra legislación marcaria, contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones expuestas, citas legales y doctrina que antecede, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar



el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas diez minutos con diecinueve segundos del doce de marzo de dos mil doce, la cual se confirma en todos sus extremos.

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, 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas diez minutos con diecinueve segundos del doce de marzo de dos mil doce, la cual 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora