



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1205-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BIO ENGINEERING (diseño)

Trisan S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7338-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

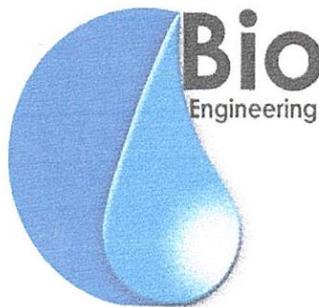
VOTO N° 182-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del veintidós de febrero de dos mil diez.

Recurso de apelación presentado por el Ingeniero Fritz Guillermo Trinler Santos, portador de la cédula de identidad número uno-setecientos cuarenta y seis-cuatrocientos noventa y dos, en concepto de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía Trisan Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero siete mil ciento ochenta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:56:07 horas del 10 de julio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 5 de octubre de 2004 el señor Fritz Guillermo Trinler Santos en su condición dicha, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de servicios del signo





en la clase 40 de la nomenclatura internacional para distinguir productos, servicios, equipo, diseño que tengan que ver con el tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, tratamiento de agua potable, contaminación sónica, contaminación del aire y contaminación de suelos o bioremediación.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 09:56:07 horas del 10 de julio de 2009, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PROCEDENCIA DEL REGISTRO SOLICITADO. El apelante basa su disconformidad con la resolución apelada, en el hecho de que BIOENGINEERING es un término evocativo ya que no es la designación descriptiva necesaria o usual para el servicio que pretende diferenciar.

Analizando el signo sometido a inscripción, este Tribunal coincide con el Registro en el sentido de que el distintivo solicitado es descriptivo del servicio que se trata de proteger y por ende carente de aptitud distintiva alguna, conforme lo establece el numeral 7



incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Se observa que el signo pedido se compone de dos términos y un diseño. El primero de ellos Bio que significa vida, se trata de una palabra que referida al tratamiento de las distintas formas de contaminación se emplea para describir servicios que guardan ciertas características o formas de ofrecimiento armónicas con la naturaleza. Por otro lado la palabra Engineering, que en el idioma español significa ingeniería, sea *“estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas ramas de la tecnología. Actividad profesional del ingeniero. Genética. Tecnología de la manipulación y transferencia del ADN de unos organismos a otros, que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos útiles”* (**Diccionario de la Real Academia Española, 22^{ava} edición, 2001**) que constituye un término no apropiable por la vía del registro marcario, pues es el vocablo mediante el cual se distingue una actividad profesional, que con relación a los servicios a proteger, resulta totalmente descriptivo y por ende sin la suficiente aptitud distintiva tal como lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas.

El solicitante debe tener claro que si bien el conjunto de una marca puede contener elementos descriptivos de características, ya que el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas lo permite al iniciar con el adverbio de modo “únicamente”, en el presente asunto considera este Tribunal que, en efecto, el signo solicitado para su registro está conformado, únicamente, por elementos descriptivos de características, sin que el diseño del que se acompaña aporte suficiente aptitud distintiva como para que el diseño pueda ser registrado como marca. Si el término Bio hubiese estado asociado y subordinado a un término con aptitud distintiva respecto de los servicios a distinguir, el signo solicitado podría ser objeto de registro, pero lamentablemente el término Engineering es un vocablo que se usa para describir la actividad de los ingenieros, o sea intrínsecamente no tiene la suficiente aptitud distintiva para que junto con el vocablo anterior formen una denominación que pueda ser inscrita como marca y cumpla su



función principal, que es la de diferenciar los servicios para los que fue inscrita respecto de entre otros existentes en el mercado, sin que tampoco el diseño que le acompaña le otorgue dicha aptitud. Por eso de ninguna manera se puede aceptar el alegato de que la marca es evocativa, ya que ésta ha sido definida, como aquella “...*que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a proteger...*”, (Jorge Otamendi, **Derecho de Marcas**, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 3^{era} edición, p. 34), pero sin indicarlo directamente, sea el consumidor debe de hacer un ejercicio mental para determinar que esa marca protege esos productos o servicios, situación que no ocurre en el caso concreto, ya que la palabra que podría haber hecho la diferencia, resulta ser la actividad propia de los ingenieros y totalmente relacionada con los servicios a prestar.

Bajo el análisis expuesto, tal como lo estableció el Registro de la Propiedad Industrial, el signo solicitado como marca contraviene el artículo 7 literales d) y g) de la Ley de Marcas, no así el c), porque la denominación planteada no constituye el nombre de los servicios que se pretenden distinguir.

TERCERO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a lo expuesto se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Ingeniero Fritz Guillermo Trinler Santos en su condición de apoderado generalísimo de la compañía Trisan S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, siete segundos del diez de julio de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

Marca Intrínsecamente inadmisibile

TE. Marca con falta de aptitud distintiva

TG Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.