

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0096-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “BIOAGRICULTURA DE COSTA RICA”

Bioagricultura de Costa Rica S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8199-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 225-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del veintidós de mayo de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-908-006, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **BIOAGRICULTURA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-400226, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del once de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de octubre de 2005, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **BIOAGRICULTURA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**BIOAGRICULTURA DE COSTA RICA**”, en **Clase 35** de la clasificación internacional.

II.- Que mediante resolución dictada a las ocho horas del once de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de febrero de 2008, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **BIOAGRICULTURA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida sin fundamentar ese recurso, y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, tampoco expresó agravios ante este Órgano.

IV.- 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve esta controversia, y versar lo ventilado en este asunto de un aspecto de puro Derecho, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca de los hechos que se tendrían por probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Al momento de apelar el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en

representación de la empresa **BIOAGRICULTURA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Ante el superior, expondré los agravios correspondientes (...)*” (ver folio 23), y posteriormente, conferida la audiencia para ampliar alegatos (ver folio 26) a la que se refiere el numeral 27 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002), desaprovechó esa oportunidad para ilustrar a este Órgano de Alzada acerca de las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la inscripción de la marca “**BIOAGRICULTURA DE COSTA RICA**”, en **Clase 35** de la clasificación internacional.

Lo anterior se debe a que además de la falta de distintividad del signo propuesto, por tratarse de un término de uso común en los servicios de agricultura, que debe dejarse a la libre para su uso por parte de la competencia, cayendo así en la prohibición del inciso **g)** del artículo **7º** de de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y sobre lo cual se extendió el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, conviene acotar esto otro. El inciso **m)** de ese mismo ordinal **7º** establece como otra prohibición más para la inscripción como marca de un signo, que éste reproduzca o imite –en lo que interesa en esta oportunidad– la denominación de algún Estado, **sin que medie la autorización de éste**.

En el caso del signo propuesto, entonces, a su falta de distintividad por las razones antes señaladas, habría que adicionarle como otro motivo que impide su registro, que la empresa solicitante no acreditó en el expediente que contara con el beneplácito del Estado

Costarricense para incorporar como co-elemento denominativo de la marca solicitada, el nombre “**COSTA RICA**”, no viéndose superado ese vallado por la inclusión del vocablo “**BIOAGRICULTURA**”, por cuanto éste, a su vez, tal como fue desarrollado por el Registro de la Propiedad Industrial, tampoco sería apto para ser inscrito.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como por las razones recién comentadas por este Tribunal, se colige que el signo propuesto en sí no es inscribible, y no haber sido enunciados los motivos para revocar lo dispuesto por el **a quo**, se estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, por lo que lo único procedente es declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **BIOAGRICULTURA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas del once de enero de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas del once de enero de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Pedro Suárez Baltodano



incorpora nota. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano

NOTA DEL JUEZ SUAREZ BALTODANO

El párrafo 3 de la Ley de Marcas dispone:

“Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para

los cuales se usen o apliquen tales marcas.”

Por su parte las indicaciones geográficas abarcan, según artículo 2:

“**Indicación geográfica:** Nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.”

De esta forma, el uso de la palabra “De Costa Rica” se refiere al hecho de que la marca se refiere al nombre geográfico de Costa Rica para indicar la ubicación de la actividad empresarial. De esta forma el uso del término no es prohibido, pero por supuesto en el tanto se entienda como una referencia geográfica a la actividad que no crea confusión por estar precisamente desarrollándose en Costa Rica.

Lo importante acá es aclarar que el término Costa Rica al referirse a el nombre geográfico de nuestro país, no da ninguna distintibilidad a la marca, ya que toda la bioagricultura que se desarrolle en el territorio del país debe poder referirse precisamente al nombre geográfico “de Costa Rica”.

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55