



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0702-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “*BIO GEL.....*”

ALCAMES LABORATORIOS QUIMICOS DE CENTROAMERICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 4891-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 388-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación presentado por **Clementina Mayorga Corea**, mayor, soltera, vecina de San José, con cédula de residencia número 155800533410, en concepto de apoderada especial de la compañía **ALCAMES LABORATORIOS QUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-12190, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y seis segundos del veinte de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, Clementina Mayorga Corea, en la condición indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio “***BIO GEL***”, en Clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Medicamento humano para el alivio de dolores musculares, analgésico, rubefaciente*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las



quince horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y seis segundos, del veinte de julio de dos mil once, resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada, y en vista de que dicha resolución fuera apelada conoce este Tribunal.

TERCERO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, 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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial deniega el registro solicitado por considerar que el mismo transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que contiene elementos descriptivos y calificativos que relacionados con los productos que se desea proteger en la clase 5 internacional, carece de distintividad ya que describe en forma directa la naturaleza de dichos productos, dado lo cual resulta inapropiable por parte de un particular.

Por su parte, el recurrente alega que ya ha sido aceptado e inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial el Registro No. 144789 desde el 26 de febrero de 2004, con la misma denominación “**BIOGEL**”. Agrega que, por ser un registro previo constituye un derecho plenamente adquirido y por ello no es posible que el Registro ignore este antecedente, aplique un criterio contrario y



proceda a rechazar la presente solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Los motivos intrínsecos que impiden el registro de un signo marcario, 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:*

(...)

d) Únicamente en un signo (...) que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), 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...”

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio, cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, y cuando pueda llevar a confusión sobre la naturaleza, cualidades o modo de fabricación, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, 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.

Así las cosas, del análisis del signo propuesto se observa que el mismo se compone de dos términos, el primero de ellos “**BIO**” que según la **22^{ava} edición del Diccionario de la Real Academia Española**: “Significa 'vida'...” y que se relaciona con la biología, sea la “*Ciencia que trata de los seres vivos.*” En este sentido, según las corrientes ecologistas y naturalistas, que han sido de amplísima difusión en los últimos años, este término se relaciona con todos aquellos productos que han sido elaborados mediante procesos naturales y basados en materias primas de origen natural. De lo que resulta claro que, constituye un término descriptivo de cualidades de los productos a proteger, dando a entender al consumidor que su característica esencial es que son fabricados mediante procesos naturales y a partir de extractos de origen natural, dándole la forma o con la consistencia de un “**GEL**”.

Analizando el signo cuya inscripción se solicita, considera este Tribunal que lleva razón Registro *a quo* al denegar su registro, porque el distintivo solicitado es descriptivo de los productos que pretende proteger y por ende carece de la aptitud distintiva necesaria, aparte de que puede resultar engañoso y causar confusión en el consumidor, infringiendo lo establecido en el numeral 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978.

Alega el recurrente que un signo similar ya ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial. No obstante, tal como afirma el *a quo* en la resolución que desestima el recurso de revocatoria, nuestro ordenamiento marcario no prevé que los antecedentes registrales puedan fundamentar la aceptación o denegatoria de una solicitud de registro, por cuanto cada caso de ser examinado conforme el mérito de los autos que consten en el expediente.

Por ello no es posible para esta Autoridad, aceptar los alegatos de la apelante, y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **Clementina Mayorga Corea** en



representación de la empresa **Alcames Laboratorios Químicos de Centroamérica, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y seis segundos del veinte de julio de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **Clementina Mayorga Corea** en representación de la empresa **Alcames Laboratorios Químicos de Centroamérica, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y seis segundos del veinte de julio de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro solicitado “**BIOGEL**”. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55