



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0495-TRA-PI

**Oposición a inscripción del nombre comercial “AGROB!O PRODUCTS (DISEÑO)”
ASOCIACIÓN BIOTECNOLOGÍA VEGETAL AGRÍCOLA AGROBIO., apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-735, 2010-3122 y 2010-3123)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 489-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cincuenta minutos del quince de mayo de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de la **ASOCIACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL AGRÍCOLA AGROBIO**, una empresa organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciséis minutos, cuarenta y seis segundos del diecisiete de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de febrero de dos mil diez, el Licenciado Marco Antonio Chacón Carrillo, mayor, soltero, ingeniero biotecnología, vecino de Costa Rica, San José, Escazú, Bello Horizonte, Residencial Los Eliseos, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento dieciséis-quinientos sesenta y dos, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **AGROBIÓ NCS COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República



de Costa Rica, domiciliada en San José, Escazú, Bello Horizonte, Residencial Los Eliseos, casa cinco cero C, solicitó la inscripción del nombre comercial “**AGROB!O PRODUCTS (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la importación, reenvasado, elaboración, manufactura, y fabricación de productos para el mejoramiento biológico de cultivos, apoyar el crecimiento de la agricultura y la presentación de servicios de asesoramiento profesional a los productos.

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días diecinueve, veintidós y veintitrés de febrero de dos mil diez, en las Gacetas números treinta y cinco, treinta y seis y treinta y siete, presentando oposición el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en su condición de apoderado de la **ASOCIACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL AGRÍCOLA AGROBIO**, sustentándose en el uso anterior de la marca “**Agro-Bio (DISEÑO)**”, en **clase 16 y 41** de la Clasificación Internacional de Niza, y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a la presentación para su registro de la solicitud de la marca “**Agro-Bio (DISEÑO)**” con **clases 16 y 41**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las once horas, once minutos, once segundos del diecisiete de mayo de dos mil once, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ordenó la acumulación de los expedientes número 2010-735 relativo a la solicitud del nombre comercial ““**AGROB!O PRODUCTS (DISEÑO)**”, presentada por la representación de **AGROBIÓ NCS COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, y los expedientes 2010-312 y 2010-3123, correspondiente a la solicitud de inscripción de las marcas “**Agro-Bio (DISEÑO)**”, en **clase 16 y 41** de la Clasificación Internacional, solicitadas por la representación de la **ASOCIACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL AGRÍCOLA AGROBIO**, a fin de resolverlos conjuntamente.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, dieciséis minutos, cuarenta y seis segundos del diecisiete de mayo de dos mil once, rechazó



la oposición incoada y acogió la solicitud del nombre comercial “**AGROB!O PRODUCTS (DISEÑO)**”, tramitada bajo el expediente 2010-735 presentada por el apoderado de **AGROBIO NCS COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, y rechaza la solicitud de inscripción de la marca “**AGRO-BIO (DISEÑO)**”, en clase 41 internacional, tramitada bajo el expediente 2010-3123, y acogió la solicitud de inscripción de la marca “**AGRO-BIO (DISEÑO)**”, en clase 16 internacional, tramitada bajo el expediente 2010-3122.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de junio de dos mil once, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en su condición de apoderado de la **ASOCACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL AGRÍCOLA AGROBIO**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, treinta minutos, cincuenta y ocho segundos del tres de junio de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos probados de interés para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el expediente, observa este Tribunal que en fecha primero de febrero de dos mil diez, el ingeniero Marco Antonio Chacón Carrillo, en representación de la empresa **AGROBIÓ NCS COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial **“AGROB!O PRODUCTS (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la importación, reenvasado, elaboración, manufactura, y fabricación de productos para el mejoramiento biológico de cultivos, apoyar el crecimiento de la agricultura y la presentación de servicios de asesoramiento profesional a los productos”, que se tramita bajo el expediente número 2010-735, el cual fue objeto de oposición el día trece de abril de dos mil diez, por parte del Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en representación de de la **ASOCIACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL AGRÍCOLA AGROBIO**, sustentando la misma en el uso anterior de las marcas solicitadas **“Agro-Bio (DISEÑO)**, en **clase 16 y 41** de la Clasificación Internacional de Niza, según lo dispuesto en el artículo 4 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuyas solicitudes fueron presentadas el trece de abril de dos mil diez, por la Licenciada María del Pilar López Quiros, en representación de la ASOCIACIÓN indicada, y que por su orden pretenden proteger y distinguir en **Clase 16**: “fascículos, cartillas, material didáctico, material de ayuda, folletos, libretas, cuadernos, material de lectura, material gráfico, papel, y artículos de estas materias, **Clase 41**: “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”.

En razón de lo expuesto, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas, once minutos del once de mayo de dos mil once, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ordenó la acumulación de los expedientes número 2010-735 relativo a la solicitud del nombre comercial **“AGROB!O PRODUCTS (DISEÑO)”**, presentada por la representación de **AGROBIÓ NCS COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, y los expedientes 2010-312 y 2010-3123, correspondiente a la solicitud de inscripción de las marcas **“Agro-Bio (DISEÑO)”**, en **clases 16 y 41** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitadas por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la **ASOCIACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL AGRÍCOLA**



AGROBIO, a fin de resolverlos conjuntamente, siendo, que el Registro al momento de dictar la resolución final, debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos constantes en el expediente, por estar en presencia de un único procedimiento. El **a quo**, en el contenido de la resolución impugnada hace alusión a la figura del uso anterior en que se fundamenta la empresa opositora, asimismo, se refiere a la solicitud de inscripción de la marcas “**Agro-Bio (DISEÑO)**”, en clase 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, pretendidas por la Asociación mencionada, y a su vez indica las razones por las cuales rechaza la marca concerniente a la clase 41 y acoge la de la clase 16.

No obstante, observa este Tribunal como órgano contralor de la legalidad según lo dispone el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública y en cumplimiento del Principio de legalidad que informa este Tribunal, lo dispuesto por el artículo primero de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883, de 17 de mayo de 1967 y el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que la solicitud que se hace del nombre comercial “**AGROB!O PRODUCTS (DISEÑO)**”, es descriptivo, no hay un elemento que lo identifique y en ese sentido resulta confuso respecto del establecimientos comercial que se pretende proteger. Nótese que la marca solicitada hace referencia a “productos vivos del agro” términos genéricos que son utilizados dentro del sector pertinente que de modo alguno pueden ser apropiados dentro de un signo en forma exclusiva. El Tribunal respecto a este punto ya se ha manifestado reiteradamente, y a manera de ejemplo ha dicho “(...) *en su conjunto el signo ACADEMIA DE SEGUROS COSTA RICA no transmite al consumidor una idea que vaya más allá de la mera descripción sobre la naturaleza del establecimiento, sea una academia, y a qué se dedican, sea a enseñar sobre seguros y su comercialización, y a dónde está localizada, en Costa Rica, su construcción no ofrece mayores elementos que le añadan la aptitud distintiva que debe de tener para convertirse en un nombre comercial registrado, y la forma en que está escrita la palabra SEGUROS en el signo propuesto tampoco añade capacidad distintiva más allá que la percepción de la propia palabra en sí misma. No encuentra este Tribunal aquellos aspectos innovadores, creativos y actuales de los que habla el apelante, y más bien entiende que el signo propuesto respecto del giro comercial del establecimiento que pretende distinguir resulta meramente*



descriptivo de su naturaleza y contenido". (Voto N° 344-2011 de las once horas, veinticinco minutos del 8 de setiembre de 2012)

Por lo expuesto, se revoca parcialmente la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas, dieciséis minutos, cuarenta y seis segundos del diecisiete de mayo de dos mil once, en el sentido de que no procede la inscripción del nombre comercial solicitado por la empresa **AGROBIÓ NCS COSTA RICA**, por ser violatorio de los artículos 65 y 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En todo lo demás queda incólume dicha resolución. Acerca de la apelación presentada por la **ASOCIACIÓN DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL AGRÍCOLA AGROBIO** la misma carece de interés por la forma en que fue resuelto este proceso.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se revoca parcialmente la resolución final de las once horas, dieciséis minutos, cuarenta y seis segundos del diecisiete de mayo de dos mil once, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, para que el Registro de la Propiedad Industrial rechace la inscripción del nombre comercial **AGROB!O PRODUCTS (DISEÑO)**". En todo lo demás queda incólume dicha resolución. Acerca de la apelación presentada por la **ASOCIACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL AGRÍCOLA AGROBIO**, la misma carece de interés por la forma en que fue resuelto este proceso. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto, llevaeste 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98