



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2010-0625 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIO SEMILLA”

BIOSEMILLAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3292-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 492-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO— Goicoechea, a las once horas del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación presentado por el señor **Eduardo Vivero Agüero**, mayor de edad, casado una vez, administrador de empresas, portador de la cédula de identidad número uno seiscientos sesenta y cinco- cero cero dos, en concepto de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía **BIOSEMILLAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- doscientos noventa y tres mil doscientos veintidós, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con dieciséis minutos con cincuenta segundos del doce de Julio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 16 de Abril del 2010 el señor **Eduardo Vivero Agüero** en la condición dicha, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio , en la clase 31 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta.*”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las diez horas con dieciséis minutos con cincuenta segundos del doce de Julio del dos mil diez, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el artículo 7 literales g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. *En cuanto a los hechos probados y no probados,* no existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO: *Sobre la improcedencia de la marca solicitada.* El apelante basa su disconformidad con la resolución apelada, en el hecho de que su representada no carece de distintividad en el mercado nacional y que su nombre goza de gran distinción y prestigio en el Sector. Además manifiesta que es equivocada la calificación realizada a la marca solicitada al alegar que la marca carece de distintividad, existiendo desconocimiento sobre la etimología de algunas palabras y no se toma en cuenta que no se está solicitando el registro de una palabra pura y simple, sino más bien de un diseño, y yerra además el calificador al afirmar que la marca puede inducir a engaño porque la palabra “Bio” es percibida por el consumidor como Biológico o Biorgánico lo cual no aplica, por cuanto ambas palabras son derivadas de “Bio” que significa vida de tal forma que no hay ningún



engaño ya que entre los productos a proteger está “animales vivos” , no habiendo ningún engaño ya que la marca pretende proteger: además de animales vivos, productos agrícolas , hortícolas , forestales y granos no incluidos en otras clases, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta, todos fuente directa de vida y algunos de ellos seres vivos per se.

Analizando la marca sometida a inscripción, este Tribunal coincide con el Registro en el sentido, de que el distintivo solicitado se encuentra carente de distintividad alguna, pudiendo inducir a engaño conforme lo establece el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Si se observa el signo pedido se compone de dos términos separados por un guión. El primero de ellos “**Bio**” que significa vida, el que es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, que no puede generar un monopolio en su utilización, ya que se emplea para describir productos o servicios que guardan ciertas características o formas de producción agropecuaria armónicas con la naturaleza.

Por otro lado la palabra “**Semillas**”, que significa “*Grano que en diversas formas produce las plantas y que al caer o ser sembrado produce nuevas plantas de la misma especie*” (Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima, Segunda Edición, 2001) que constituye un término inapropiable por un solo empresario y por ende sin la suficiente aptitud distintiva tal como lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El petente debe tener claro que al solicitar una marca esta no debe contener palabras que son de uso común entre la gente y por ende inapropiable; **bio** significa vida como bien lo indica el a quo, sin embargo si ese término **bio** hubiese estado asociado y subordinado a un término de carácter distintivo, la marca solicitada es objeto de inscripción, pero lamentablemente el término **Semillas** tampoco lo es, o sea intrínsecamente no tiene la



suficiente distintividad 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 productos o servicios para los que fue inscrita, respecto de entre otros existentes en el mercado.

También debe observarse el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, que dispone que no podrá registrarse como marca un signo que “*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*”, causal de irregistrabilidad, que lo que pretende es evitar que se puedan registrar signos que puedan llevar al consumidor a engaño. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 85).

Coincide también este Tribunal que el signo distintivo es calificativo de las cualidades que supuestamente tiene el producto, por lo que informa al consumidor un atributo que tiene la marca que puede resultar engañoso, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad industrial al indicar “*El signo solicitado al atribuir una cualidad a los productos que protege sobre la cual no puede darse certeza, los hace descriptivos y engañosos y por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Reiterando en antecedentes “La corriente biológica o biorgánica, ha sido de amplísima difusión y en la actualidad el prefijo BIO es percibido por el consumidor como sinónimo de biológico o biorgánico, lo que en el caso concreto puede o no tener esa característica”; que el signo analizado en su integridad, carece de distintividad y puede provocar engaño, esto por cuanto estamos ante un signo formado por el término Bio Semilla, lo cual en su impresión gráfica, fonética e ideológica y la combinación de tales palabras refiere y alude*



directamente a productos biológicos o biorgánicos y el consumidor medio podría considerarlos así.(...)”, de ahí, que conforme al artículo 7 incisos j), se impide el registro de un signo que pueda causar engaño o confusión.

Bajo este contexto, el signo en cuestión debe ser rehusada, porque está formado por términos como “*Bio*”, que ha pasado a ser una acepción propia de una forma de comercialización de diferentes productos que conservan la vida y de “*semillas*”, puesto que son vocablos que por el uso y significado que se le han dado en el tiempo, se constituyen inapropiables en forma exclusiva.

Debe tener presente el recurrente que si bien es cierto el signo solicitado  refiere a una marca mixta por estar compuesta de un texto acompañado de un gráfico, en esta marca prevalece el elemento denominativo, por lo cual el contenido gráfico que contenga la marca solicitada no le otorga suficiente distintividad que la pueda hacer registrable.

Bajo el análisis expuesto y al contrario de los alegatos expuestos por el apelante adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa BIO SEMILLA S.A., de la falta de capacidad distintiva a la que alude los incisos g) y j) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presenta tales falencias.

TERCERO: Sobre el 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a lo expuesto y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Eduardo Vivero Aguero en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **BIOSEMILLA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con dieciséis minutos con cincuenta segundos del doce de Julio del dos mil diez, la cual 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora