



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0435-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BIO-CAKES

Inversiones El Galeón Dorado S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10608-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 493-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su calidad de apoderado para propiedad intelectual de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cinco minutos, ocho segundos del tres de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BIO-CAKES**, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional pasteles, tortas y otras preparaciones similares, tales como tartas, tartaletas y galletas, hechos a base de harina y preparaciones hechas con cereales, de arroz inflado y otros granos inflados.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y cinco minutos, ocho



segundos del tres de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de mayo de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. 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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS 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. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo es engañoso y falta de aptitud distintiva. Por su parte, la apelante en escrito presentado ante este Tribunal destaca que su representada es titular de una familia de marcas que utiliza el término BIO, que éste no es percibido como sinónimo de biológico o bio orgánico, que el Voto 407-2009 de este Tribunal reconoció a la marca mixta BIO LAND como notoria, que el signo no se analiza de forma conjunta, que sobre el uso de la palabra CAKES se hizo una limitación en los productos, por lo que puede registrarse.



TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES. La sistemática bajo la cual ha sido ideado nuestro sistema de registro marcario permite que un signo que se presenta a registrar pueda contener elementos de uso común o necesarios en el comercio, como lo son el nombre común del producto que se pretende distinguir o la descripción de sus características, artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), elementos permitidos ya que van en beneficio del consumidor, pues le permiten aprehender de una forma rápida y concreta su naturaleza y particularidades; sin embargo, lo que sí constituye una prohibición al registro es cuando el signo que se propone está compuesto única y exclusivamente por elementos que sean la designación común del producto o una mera descripción de sus características. Así, tenemos que el signo propuesto, sea BIO-CAKES, es una locución la cual contiene un sustantivo que a su vez es calificado por un adjetivo; el sustantivo CAKES, palabra del idioma inglés usada para significar pasteles o tortas como lo indica la empresa solicitante, es calificada por el adjetivo BIO, elemento compositivo que significa vida, el cual para el consumidor representa la idea de que el producto así calificado y por ende su consumo resultan ser en alguna forma armónicos con la vida. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas.

PRODUCTOS
<u>Pasteles, tortas</u> y otras preparaciones similares, tales como tartas, tartaletas y galletas, hechos a base de harina y preparaciones hechas con cereales, de arroz inflado y otros granos inflados

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta única y exclusivamente en una mención del producto y un calificativo de características, o sea que son pasteles y tortas que en alguna forma son beneficiosas para la vida de quien las consume. Entonces, respecto de dichos productos, el signo cae dentro de la prohibición contenida en los



incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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

Si bien la Ley permite dentro de la construcción de una marca el uso de términos que respecto del producto resulten su denominación común, calificativos y/o descriptivos de características, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido única y exclusivamente por dichos términos, y en el presente caso, aparte de los términos BIO-CAKES, que son el nombre del producto pasteles y tortas y una calificación de características, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que, respecto de los productos subrayados en el cuadro anterior, el signo propuesto resulta de uso común y calificativo de características.

Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS
<u>Pasteles, tortas y otras preparaciones similares, tales como tartas, tartaletas y galletas, hechos a base de harina y preparaciones hechas con cereales, de arroz inflado y otros granos inflados</u>

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. Al señalarse dentro del signo CAKES, se crea una limitación en los




posibles productos que podrían ser distinguidos con el signo, para limitarse tan solo a pasteles y tortas, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso, cayendo dentro de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes indicado, que reza:

“j) 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.”

Sobre los alegatos del apelante, indica este Tribunal que la existencia de una familia de marcas no es condición para aceptar un nuevo signo como integrante de tal familia registral, ya que cada signo ha de pasar por el tamiz que implica el marco de calificación registral, el cual es distinto para cada signo de acuerdo a sus características, derechos previos vigentes al momento y marco legal aplicable, entre otros elementos, y en el presente asunto, el signo planteado incumple con las características que debe poseer una marca para ser registrada. Sobre la forma en que el consumidor percibe el término BIO, no concuerda este Tribunal con la idea de que dicho término en solitario haga recordar en el consumidor un específico origen empresarial, como si sucede con



la marca , la cual en efecto fue declarada notoria por este Tribunal en el Voto 407-2009 de las catorce horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve, pero que no tiene nada que ver con el signo ahora bajo estudio. Y sobre el análisis de conjunto que echa de menos el apelante, ha de indicarse que el signo si ha sido analizado según el conjunto de sus elementos, los cuales se presentan en la forma de dos palabras disociadas por el uso de un guión en medio de ellas, de cada una se ha analizado su significación y cuál es el sentido resultante de la frase creada, por lo que si se ha analizado el signo en su conjunto. Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cinco minutos, ocho segundos, del tres de mayo de 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



DESCRIPTORES:

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29