



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2008- 0158 TRA-PI-328-08

Solicitud de inscripción de la marca “Bio- Sabila”

Mercantil de Alimentos, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5328-2000)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 551-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del siete de octubre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Sergio Jiménez Odio, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, Santa Ana, con cédula de identidad número 1-897-715, en su condición de apoderado especial de la compañía **Mercantil de Alimentos, S.A.** con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cien mil novecientos siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las veinte horas veintinueve minutos cincuenta y un segundos del doce de Diciembre de dos mil uno.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de julio del año dos mil el Licenciado Sergio Jiménez Odio en la condición dicha solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**Bio -Sabila**”, en la clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífrico, cremas y shampoos.*”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las veinte horas veintinueve minutos y cincuenta y un segundos del doce de diciembre de dos mil uno, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el artículo 7 literales d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Licenciado Sergio Jiménez Odio de calidades y condición indicadas, impugnó mediante el Recurso de Apelación la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que no se ajustaba a derecho, señalando para notificaciones.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, 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 procedencia de la marca solicitada.* Si bien el apelante lo único que expresó como agravio es que la resolución recurrida no se ajustaba a derecho, sin indicar la razón de su manifestación, el Tribunal por el control de legalidad que ejerce conforme su competencia, se manifestará sobre lo resuelto por el Registro, a efecto de determinar la procedencia de sus argumentos con fundamento en la normativa que rige la materia, con el fin de que el usuario a pesar de su omisión, se le satisfaga el ejercicio de su derecho.



En ese entendido y analizando la marca sometida a inscripción, este Tribunal coincide con el Registro en el sentido, de que el distintivo solicitado es descriptivo del producto que se trata de proteger y por ende carente de distintividad alguna, conforme lo establece el numeral 7 incisos d) y g) 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 los productos que guardan ciertas características o formas de producción agropecuaria armónicas con la biodiversidad.

Por otro lado la palabra **“Sabila”**, que según el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, significa **“aloe”**, planta que es considerada dentro del comercio farmacéutico como un ingrediente para diferentes productos que se mercadean dentro del tráfico mercantil, entre ellos jabones, cremas, productos capilares, artículos que precisamente son los que pretende proteger la marca solicitada. La sola presencia de ese ingrediente sirve para expresar o destacar una cualidad de los productos que se protegerían, ya que esta planta es conocida con facultades curativas, por lo que cabe concluir que resulta totalmente descriptiva y por ende sin la suficiente aptitud distintiva, por atribuirle a tales productos una cualidad que implicaría que son mejores que otros de su mismo género. Al respecto y sobre esta planta se ha dicho:

“Aloe

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El **aloe**, **áloe** o **sábila** (*Aloe* spp.) (también escrito Aloë) es un género de *plantas suculentas* de la familia *Asphodelaceae* con alrededor de 400 especies. Crecen en las zonas más desérticas de *África*, en especial en *Provincia del Cabo (Sudáfrica)* y en las *montañas* del África tropical. (...)

Usos]



Estas plantas se cultivan frecuentemente como ornamentales tanto en jardines como en macetas, por su atractivo y dureza.

Algunas especies, Aloe maculata, Aloe arborescens y en especial Aloe vera, se utilizan en medicina alternativa y como botiquín doméstico de primeros auxilios. Tanto la pulpa transparente interior como la resina amarilla exudada al cortar una hoja se usa externamente para aliviar dolencias de piel. Sistemáticas reseñas de pruebas clínicas aleatorias y controladas han demostrado que no existe evidencia de que el Aloe tenga potentes efectos medicinales^{2 3} Sin embargo, otras investigaciones sugieren que Aloe vera puede reducir significativamente la curación de heridas en comparación a los protocolos de tratamiento normales .⁴

El gel que se encuentra en las hojas se usa para calmar quemaduras menores, heridas y diversas afecciones cutáneas, como el eccema y la tiña. Su efecto calmante es casi inmediato, además de aplicar sobre las heridas una capa que se supone reduce los cambios producidos por cualquier infección.⁴ El uso de esta hierba medicinal fue popularizado en muchos países occidentales durante la década de los 50”.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Aloe>

Además y siempre dentro del caso de análisis, no consta prueba fehaciente que conlleve a determinar que los productos que se van a proteger con la marca solicitada contengan la sábila o aloe, ingrediente natural medicinal conforme a la cita anterior, lo que acorde al literal 7.j), puede causar engaño o confusión al público en cuanto: “...el modo de fabricación, las cualidades o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”.

Bajo este contexto, la marca en cuestión debe ser rehusada, porque está formado por signos o indicaciones que dentro del comercio en el caso de Sábila, sirve para designar un ingrediente en la fabricación del producto, lo que lo hace descriptivo del mismo al otorgarle una cualidad, y en caso de Bio, se trata de un término que ha pasado a ser una acepción propia de una forma de comercialización de diferentes productos que

conservan la vida. Es un término que por el uso y significado que se le ha dado en el tiempo, constituye inapropiable en forma exclusiva.

Bajo el análisis expuesto, la marca solicitada no solo contraviene el artículo 7 literales d) y g) tal como lo expuso el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, sino también el inciso j) por el posible engaño que pudiere producirse al consumidor, ante el eventual hecho de que los productos no contuvieren el ingrediente de sábila o aloe. Al efecto dicho numeral establece:

“Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 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.”

De lo anterior se colige que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo que debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto, donde los productos que protege el signo solicitado, contienen un ingrediente que les otorga una característica del producto, atributivo de cualidades, que impide otorgar su apropiación como marca de comercio.

TERCERO: Lo que debe ser resuelto. Por las razones y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Sergio Jiménez Odio, en su condición de apoderado especial de la compañía **Mercantil de Alimentos, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las veinte horas veintinueve minutos y cincuenta y un segundos del doce de diciembre de dos mil uno la cual en este acto se confirma.



CUARTO: Sobre el agotamiento de la vía administrativa. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 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 Licenciado Sergio Jiménez Odio, en su condición de apoderado especial de la compañía **Mercantil de Alimentos, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las veinte horas veintinueve minutos y cincuenta y un segundos del doce de diciembre de dos mil uno la cual en este acto 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESTRIPTORES:

Marca Intrínsecamente inadmisibile

TE. Marca con falta de distintividad y engañosa.

TG Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.