



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2015-0125-TRA-PI

Oposición inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIOCRECEN”

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2014-3444)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0636-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del dos de julio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 4-155-803, Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cinco minutos con cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de abril del 2014, el Licenciado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, apoderado especial de **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca “**BIOCRECEN**”, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para



empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5.

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el diario oficial La Gaceta N° 130, 131 y 132 de los días 8, 9 y 10 de julio del 2014 y en razón de ello el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOCRECEN**” en **clase 5** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, cinco minutos con cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil catorce, se resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición planteada por la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOCRECEN**” en clase 5 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**, la cual se acoge.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, interpuso el día 12 de diciembre de 2014, en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y siete minutos con tres segundos del cinco de enero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).*”

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A** al determinar qué la marca de fábrica y comercio solicitada por la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**, bajo la denominación “**BIOCRECEN**” en **clase 5** internacional, siendo que del estudio y análisis realizado se desprende que existen diferencias tanto graficas como fonéticas e ideológicas entre las marcas **BIOCRECEN** y **BIO LAND (DISEÑO)**, que permiten que ambas coexistan registralmente, sin que se produzca riesgo de confusión de creer que se trate de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí, por lo que no se encuentran objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca **BIOCRECEN** solicitada por la representante de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**, razón por la cual se acoge su solicitud.

Por su parte, el representante de la empresa opositora **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en su escrito de apelación en términos generales señaló que el Registro hace un análisis incompleto ya que éste radica en la similitud de los signos enfrentados y el riesgo de confusión como el único aspecto para rechazar la oposición y no toma en cuenta que se



está ante una marca notoriamente conocida de cual el solicitante de la marca “**BIOCRECEN**” se está aprovechando injustamente. Así mismo tampoco toma en cuenta que los signos enfrentados protegen productos de la misma naturaleza, lo que puede provocar que el riesgo de asociación empresarial aumente, máxime que la marca de su representada es notoriamente conocida. Indica que los signos comparten el término BIO el cual es el elemento que más recuerda el consumidor de estos productos, y aunque el signo solicitado se le adicionen otras palabras, el consumidor medio tiende a identificar el producto por el nombre más sobresaliente y llamativo que en el presente caso es el término BIO. El riesgo de asociación se manifiesta en la medida que el consumidor del segmento de mercado de los productos farmacéuticos y preparaciones medicinales, podría asociar a las marcas que inicien o contengan el término BIO y se aplican a productos de esta naturaleza, que tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador.

Solicita se declare con lugar el presente recurso y se revoque la resolución de las 10:05:04 horas del 14 de noviembre del 2014 y se declare con lugar la oposición interpuesta en contra de la solicitud de registro de la marca “**BIOCRECEN**”, en clase 5 internacional.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LA MARCA SOLICITADA Y FALTA DE DISTINTIVIDAD.

El Registro de la Propiedad Industrial realizó una valoración sobre las prohibiciones extrínsecas para rechazar la oposición presentada y conceder la marca solicitada BIOCRECEN, para distinguir productos de la clase 5.

No obstante, este Tribunal difiere de la valoración realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que en el presente caso es necesario revisar las causales de inadmisibilidad intrínsecas, para determinar el registro del signo. En específico las prohibiciones contenidas en los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas:



*“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 o una indicación 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.

Los signos descriptivos per se publicitan al objeto sobre el que se colocan al transmitir información acerca de él, además resultan de fácil aprendizaje y memorización para el público consumidor; por lo que son signos perseguidos por las empresas para su apropiación.

La legislación nacional caracteriza los signos descriptivos refiriéndose a su potencial aptitud para expresar cualidades o atributos de productos [artículo 7 inciso g)], donde se podría considerar el **efecto** que es lo producido por una causa, así un producto podría tener un efecto en el ser humano al consumirlo, como bajar peso, aumentar musculo, crecer, rejuvenecer, etc.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa el signo propuesto por la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.**, bajo la denominación **“BIOCRECEN”** en clase 5 Internacional, para proteger y distinguir: **Productos farmacéuticos** y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; **alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales;** emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, se encuentra conformado por toda una estructura gramatical que debe ser analizada en conjunto con los productos que se pretenden comercializar. Así las cosas, encontramos como primer elemento a valorar el elemento **“BIO”** de acuerdo a la definición dada por el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda



Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 319, se utiliza para introducir la idea de vida en la denominación indicada, por consiguiente, es un prefijo que de acuerdo al artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas, no constituye eje central de las marcas, en razón de tratarse de un radical genérico o de uso común, por lo que no debe ponerse énfasis en el análisis de este elemento.

En cuanto a la palabra CRECEN utilizada dentro de la propuesta, ésta evoca de manera clara el efecto de crecimiento, por lo que el consumidor tendrá a la vista información acerca de una característica del producto a proteger, el signo transmite una cualidad esencial del producto, “CRECEN” es una expresión que puede llevar al consumidor medio a elegir el producto esperando de él alguna característica que le ayude en el crecimiento, sobre todo si estamos frente a productos farmacéuticos alimenticios que son los que pretende distinguir la marca solicitada. Dicho signo se constituye en descriptivo por lo que carece de distintividad. El consumidor al observarlo, no la tendrá como marca sino como un elemento de información adherido al producto en su etiqueta o envase, siendo ello una causal de irregistrabilidad que establece el inciso g) citado, al carecer de distintividad.

Los signos descriptivos deben permanecer libremente disponibles para que puedan ser utilizados por todos los empresarios, pues estos términos podrían agotarse si se permitiera su apropiación individual, lo cual imposibilitaría que los comerciantes pudieran describir a sus productos atentándose a su vez contra el derecho de los consumidores a ser informados, tutela que debe resguardar el Tribunal a la luz del artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Definitivamente los signos únicamente descriptivos no pueden ser aptos de inscripción. Si bien el Registro de la Propiedad Industrial no hizo un análisis en ese sentido y solamente se avocó a resolver lo pedido por razones extrínsecas, ello no obsta para que el Tribunal aplique esa actuación y rectifique lo que corresponda según el caso que se analiza. El hecho de que



el Registro haga un análisis tomando en cuenta el término sin el radical genérico, y haya concluido que no hay semejanza, para este Tribunal ese estudio no valoró la normativa que para este proceso constituye ser la correspondiente conforme al principio de legalidad. El vocable “CRECEN” para productos alimenticios es únicamente descriptivo, violentando el artículo 7 inciso d) de la ley de rito.

Bajo esa premisa los agravios expuestos por el apelante desde la óptica de signos extrínsecos no son de recibo y por eso no son valorados por este Tribunal, porque no vienen a dar ningún elemento en cuanto a las formalidades intrínsecas del signo propuesto. Por lo que la decisión de no admitir para su registro la marca propuesta no se debe a los agravios expuestos por el apelante, sino al análisis de legalidad que hace éste Tribunal.

Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cinco minutos con cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil catorce, la cual en este acto se revoca por las razones de este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la marca solicitada “**BIOCRECEN**” en clase 5 Internacional, al determinar que la misma es inadmisibles por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo anterior, no se entra a conocer los agravios externados por el recurrente, ante el rechazo por razones intrínsecas.

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, 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, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cinco minutos con cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil catorce, la cual en este acto se revoca por las razones de este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la marca solicitada “**BIOCRECEN**” en clase 5 Internacional. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora