

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0047-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo BIOCALCIUM TG

Marcas y otros signos

Tecnoquímicas S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen N° 5640-2011)

VOTO N° 0734-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del once de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Tecnoquímicas S. A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del primero de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de junio de dos mil once, la Licenciada Monge Rodríguez, representando a la empresa Tecnoquímicas S.A., solicita se inscriba como marca de comercio el signo **BIOCALCIUM TG**, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional suplementos vitamínicos.

SEGUNDO. Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución de las once horas, nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del primero de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial decidió declarar con lugar la oposición planteada y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce la representación de la empresa Tecnoquímicas S.A. planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de las catorce horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y un segundos del seis de diciembre de dos mil doce.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto resulta ser genérico, descriptivo y falto de aptitud distintiva, rechaza el registro propuesto. Por su parte, la recurrente alega que las marcas cotejadas son diferentes y sus canales de distribución son diferentes, y que ya se le ha otorgado el registro de la marca BIOCALCIUM.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto debe este Tribunal confirmar la resolución final venida en alzada. Sobre los agravios esgrimidos por la apelante referidos a una diferenciación entre signos provenientes de un cotejo marcario, se hace constar que el signo no le fue rechazado por motivos extrínsecos, sea referidos a derechos previos de tercero, sino por motivos intrínsecos, atribuibles al propio signo y su relación con los productos que se pretenden hacer distinguir en el mercado. Por ello es que este Tribunal no se refiere a las marcas inscritas que constan en el expediente, ya que, en definitiva, éstas no pesaron para el rechazo acordado.

Ahora, respecto del otorgamiento previo por parte del Registro de la Propiedad Industrial de la marca BIOCALCIUM, cada solicitud debe de analizarse de acuerdo a su específico marco de calificación registral, compuesto por la propia solicitud, los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles, y el marco legal que le sea aplicable, por ello es que cada solicitud debe de analizarse de acuerdo a éstas condiciones, y los otorgamientos previos no son punto de apoyo para lograr el registro ahora pedido.

Indicado lo anterior, coincide este Tribunal con los señalamientos realizados en la resolución venida en alzada. El artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, 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:

(...)

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. (...)"

BIOCALCIUM TG consiste en la unión de dos palabras, cada una de ellas con un singular significado, y que al ser unidas transmiten una idea concreta y plenamente entendible para el consumidor. La palabra BIO, la cual gramaticalmente cumple la función de elemento compositivo (bio- o -bio), de acuerdo a la definición brindada en la 22^{ava} edición del Diccionario de la Lengua Española, se utiliza para introducir la idea de vida en la palabra compuesta resultante. CALCIUM es una palabra del latín y quiere decir calcio (voz calcio, Diccionario de la Lengua Española). Por ello es que, siendo los productos del listado propuesto suplementos vitamínicos, en relación a ellos el signo solicitado tan solo describe sus características, sea que los productos distinguidos con éste están hechos a base de calcio y sirven para mejorar la vida. Y las letras TG no poseen suficiente aptitud distintiva como para transmitirla al conjunto propuesto, sumiéndose totalmente el signo solicitado en la prohibición de registro contenida en el artículo 7 d) de la Ley de Marcas, lo que impide su registro.

Así, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez representando a la empresa Tecnoquímicas S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del primero de noviembre de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo BIOCALCIUM TG. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59