



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0062-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “BIO-CAKES DISEÑO”**

**Inversiones El Galeón Dorado S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-4761)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 771-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta y cinco minutos del dos de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco ochocientos tres, en su calidad de apoderado para propiedad industrial 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 nueve horas con cincuenta y seis minutos y treinta y tres segundos del trece de diciembre de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Mayo del 2010, 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 (DISEÑO)**, 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.



**II.** Que mediante resolución dictada a las a las nueve horas con cincuenta y seis minutos y treinta y tres segundos del trece de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Enero del 2012, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

**IV.** 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 el Juez Suárez Baltodano, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** EL Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario propuesto contiene palabras descriptivas y calificativas relacionadas a los productos que desea proteger en la clase 30 internacional solicitada, por lo cual carece de distintividad que permita su inscripción y resulta inapropiable por parte de un particular, pudiendo inducir a error al consumidor, por lo que de permitirse su inscripción transgrede el artículo 7 inciso d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte, la sociedad apelante manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial e indica que el término “Bio” es un término que ha adquirido lo que en derecho marcario se conoce como “distintividad sobrevenida” debido a que en la industria alimentaria denota un origen empresarial determinado. Indica que el signo solicitado forma parte de una “familia de marcas”, que contienen el término “Bio” ya que en el mismo se condensa toda la filosofía de la empresa, las cuales son marcas que han adquirido notoriedad y carácter distintivo propio y procede a detallar las marcas BIOLAND, BIOPOP, BIOCALOR. Agrega que el signo BioCakes se trata de un signo usado real y efectivamente en el mercado nacional desde el año 2009 en clase 30 para proteger y distinguir galletas multigranos, galletas de arroz, BioCakes de fresa, Galletitas Multigranos sabor Spicy y Galletitas multigranos sabor barbacoa. Menciona además la extensión geográfica y ámbito de su uso en el que abarca Costa Rica como su exportación a países como Panamá, siendo que por su uso intenso en el mercado durante más de 3 años que los consumidores conocen el signo solicitado. Por último manifiesta que el signo solicitado en su conjunto posee aptitud distintiva por lo que es merecedor de la tutela registral.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Efectuado el estudio de los autos que conforman el expediente, los agravios y argumentos expuestos de la sociedad apelante, estima este Tribunal que el signo propuesto “**BIO-CAKES DISEÑO**” efectivamente transgrede el artículo 7º inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

*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 (...) que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

(...)

De acuerdo con el inciso del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio, así mismo cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio



al cual se aplica.

Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Analizando el signo cuya inscripción se solicita, considera este Tribunal que lleva razón el *a quo* al denegar su registro, en el sentido de que el distintivo solicitado es descriptivo de los productos que pretende proteger y por ende carece de aptitud distintiva alguna, conforme lo establece el numeral 7 incisos d), g) de la citada ley.

Se observa que el signo pedido se compone de dos términos, el primero de ellos es la preposición “**BIO**” que se relaciona con la biología, ecológico o orgánico. En este sentido, según las corrientes ecologistas y naturalistas, que ha sido de amplísima difusión en los últimos años, este término se relaciona con todos aquellos productos que han sido elaborados mediante procesos naturales y basados en materias primas de origen natural. De esta forma el término “Bio” es actualmente un prefijo que asume las funciones indicadas en el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, es decir un radical genérico que no puede ser eje central para la distintividad.

El segundo término “**CAKES**” traducido al español significa pasteles, tortas, etc. De lo que resulta claro que constituye un término descriptivo de cualidades de los productos a proteger, siendo está relacionada con preparaciones, tortas, galletas, todos hechos con cereales incluyendo arroz. 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 de alguna forma son beneficiosas para la vida de quien las consume, por lo que sería una marca que incluye únicamente descripciones de características de los productos lo cual la hace irregistrable por ser de carácter descriptiva.



Si bien es cierto, el signo solicitado es mixto, ya que está conformado por elementos denominativos y gráficos, lo cierto es que el término denominativo es el que prevalece al realizar el análisis de fondo, por ser éste el utilizado por el consumidor al referirse al producto y solicitarlo así para comprar en el mercado, es decir, éste constituye el elemento esencial, siendo además que, en este caso, el diseño que lo acompaña no aporta la suficiente aptitud distintiva para que resulte un signo susceptible de ser registrado como marca.

La posición aludida por el apelante en cuanto a que la marca ha adquirido lo que se conoce como “distintividad sobrevenida” no es de recibo por este Organismo de Alzada por cuanto considera que si bien esta es una figura jurídica que comenta la doctrina, por la cual una marca puede adquirir distintividad antes de presentarse la solicitud de inscripción al Registro como después de su inscripción, ésta es una circunstancia que no se da con la pretendida marca **BIO-CAKES (DISEÑO)** por cuanto no consta prueba que abroquele lo dicho, situación que inhibe hacer un análisis en tal sentido.

Respecto a lo que arguye el recurrente, tal y como lo ha indicado este Tribunal en anteriores resoluciones *“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”*.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el *a quo*, la marca propuesta **“BIO-CAKES DISEÑO”** no cuenta con la carga básica de distintividad que la particularice y le permita su inscripción por lo cual permitir su inscripción quebrantaría lo estipulado en el artículo 7 incisos d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo procedente negar su registro, por lo que conforme a las manifestaciones y citas legales antes dichas no son de recibo los argumentos de la empresa



gestionante.

**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.

**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 nueve horas con cincuenta y seis minutos y treinta y tres segundos del trece de diciembre de dos mil once, 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.**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**