



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0821-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “BIO-CAMARONINA”

CAN TECHNOLOGIES INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 4310-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 789-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas treinta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en concepto de apoderado especial de la compañía **CAN Technologies, Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del siete de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 13 de mayo de 2010 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en condición de gestor de negocios de la empresa CAN Technologies, Inc., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica **“BIO-CAMARONINA”**, en Clase 31 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir *“Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases,*



animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos, del siete de setiembre de dos mil diez, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, y en vista de que dicha resolución fuera apelada conoce este Tribunal.

TERCERO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial deniega el registro solicitado por considerar que la marca propuesta se trata de una frase usada en el lenguaje corriente y no un término de fantasía como asegura el solicitante, y que al analizar los términos que la componen resulta claro que “BIO” significa “VIDA”, que es inapropiable en forma exclusiva por un particular, sea que, no puede ser monopolizada por ser de uso común dentro del tráfico comercial para describir ciertas características o ciertas formas de producción agropecuaria armónicas con la biodiversidad. Asimismo, según la página www.nutrimentspurina.com.gt/Screens/Camaron el término “BIO-CAMARONINA” consiste en



“alimentos especiales formulados para la alimentación de camarones en cautiverio desde los estanques de pre-cría hasta su fase final de engorde” siendo que con el prefijo “bio” se daría la idea al consumidor que dichos alimentos cuentan con la relacionada característica de ser biológicos. De esta manera, el signo solicitado transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello es carente de la distintividad suficiente, dado lo cual puede causar engaño o confusión sobre la naturaleza del producto que se trata.

Por su parte, el recurrente alega que el Registro se basa en un equívoco criterio al asimilar el término “**BIO**” como sinónimo de “biológico” o “biorgánico”, porque en realidad esa partícula puede ser el radical de una gran cantidad de palabras (BIOCENOSIS, BIODEGRADABLE, BIODINAMICA, BIOELECTRICIDAD, BIOETICA, etc). Por ello, el razonamiento que fundamenta la denegatoria del signo propuesto es reducido en cuanto a posibilidades y totalmente parcializado en cuanto a la búsqueda de un motivo para rechazar la marca, que es perfectamente inscribible por cuanto es distintiva y novedosa, y no ha sido ofrecida antes al público. No es cierto que “CAMARONINA”, en sí misma, sea una palabra de uso común ni genérica y no infringe el inciso g) del artículo 7 de la Ley, razón por la cual solicita se continúe con el trámite de inscripción.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Los motivos intrínsecos que impiden el registro de un signo marcario, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“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 (...) 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.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), 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 acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea *descriptivo* o calificativo de las características de ese producto o servicio, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, cuando pueda causar *engaño o confusión* sobre su naturaleza o características, o; lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

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, resulta claro que está conformado por dos términos “bio” y “camaronina”. El término “**BIO**”, según la **22^{ava} edición del Diccionario de la Real Academia Española**: “*Significa 'vida'...*” y se relaciona con la biología, sea la “*Ciencia que trata de los seres vivos.*” En este sentido, según las corrientes ecologistas y naturalistas, que ha sido de amplísima difusión en los últimos años, este término refiere a todos aquellos productos que han sido elaborados mediante procesos naturales y basados en materias primas de origen natural. De lo que deviene en un término descriptivo de cualidades de los productos a proteger, cuya característica esencial es que son fabricados a partir de materias primas naturales y/o de extractos naturales de plantas, granos, semillas o flores. En este sentido, considera este Tribunal que lleva razón Registro *a quo* al denegar su registro, en sentido que el distintivo solicitado, al contener la palabra “bio” puede causar engaño o confusión, ya que dicho término se refiere a productos biológicos, en cuyo caso es descriptivo de sus cualidades y en consecuencia carece de aptitud distintiva, siendo además que no



hay certeza de que los productos a proteger tengan esta característica, por lo cual resultaría engañosa y por ello no susceptible de protección registral.

Es por las razones indicadas que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con todas las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la compañía **CAN Technologies, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del siete de setiembre de dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55