



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0723-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “BIOELEMENTS”**

**BIOELEMENTS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 1888-2010)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 791-2011***

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

Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIOELEMENTS INC.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, tres segundos del diecisiete de agosto de dos mil diez.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y en la representación indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio **“BIOELEMENTS”**, en Clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir *“cosméticos, principalmente preparaciones faciales de limpieza no medicadas, preparaciones de limpieza para la piel*



*no medicadas, lociones humectantes para la piel, cremas humectantes para la piel, tónico para la piel, lociones blanqueadoras para la piel, aceites corporales, máscaras faciales, removedor de maquillaje, lápiz labial, maquillaje de base, rímel, sombras para ojos y rubor”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, veintiocho minutos, tres segundos, del diecisiete de agosto 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 el Juez Suárez Baltodano, 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 el mismo transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al analizar los elementos que la componen resulta claro que pertenece al lenguaje corriente, a pesar de que el solicitante afirma que es



un término de fantasía, dado que **“BIO”** que significa **“vida”**, es inapropiable por un tercero, pues describe productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad y **“ELEMENTS”** cuya traducción del idioma inglés es **“elementos”** y que unidos se entendería como **“elementos biológicos”** lo que da la idea de que los productos cosméticos protegidos representan un beneficio para la salud. Siendo que dichos términos han pasado a ser una acepción de uso común, aplicable a productos de origen biológico y destinados a la conservación de la vida. Por ello, la marca propuesta carece de distintividad suficiente y puede causar confusión, ya que el consumidor podría creer que los productos cuentan con determinadas características.

Por su parte, el recurrente alega que es incorrecto el criterio esbozado por el Registro a quo para rechazar el registro solicitado, ya que se basa en una apreciación subjetiva. Para sustentar este criterio se debe contar con un respaldo objetivo que lo compruebe y no en la mera percepción personal del registrador. Afirma que el signo propuesto es una denominación de fantasía, es un término creado de manera original y por ello considerarlo engañoso, porque el prefijo **“BIO”** atribuye cualidades a los productos, evidencia un análisis equivocado, al considerar que el público consumidor lo percibirá como sinónimo de biológico y biorgánico. La marca debe analizarse como un todo, sin separar los términos **“BIO”** y **“ELEMENTS”** ni analizarlos en forma individual, ya que vistos en su conjunto no tienen ningún sentido gramatical ni un significado especial. Es decir, nos encontramos ante una forma creativa de evocar la idea de dichas palabras mediante una construcción única, distintiva y original. Agrega que el distintivo solicitado existe real y comercialmente desde 1991 como una línea de cuidado para la piel, **“Bioelements”** es la creación de una esteticista (Barbara Salomone). Asimismo cuenta con registros en varios países, entre otros Australia, Finlandia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, lo cual es una prueba real de que el signo cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.



**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, 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**, y cuando pueda llevar a confusión sobre la naturaleza, cualidades o modo de fabricación, 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, considera este Tribunal que lleva razón Registro *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) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

La Ley de Marcas y su Reglamento llevan a proteger las marcas bajo el criterio de “riesgo” de confusión o de engaño, colocándose el juzgador en la posición del consumidor medio. En el caso bajo estudio, el término predominante en la marca propuesta es “**BIO**” que según la 22<sup>ava</sup> edición del **Diccionario de la Real Academia Española**: “*Significa 'vida'...*” y que se relaciona con la biología, sea la “*Ciencia que trata de los seres vivos.*” Por ello, de acuerdo con las corrientes ecologistas y naturalistas, que han 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. En este sentido, aunque la solicitante afirme que el solicitado es un término de fantasía, se observa que el signo propuesto evoca fuertemente la característica de “**Elementos Biológicos**”, por lo que, con alta probabilidad, esta característica buscará el consumidor en el producto, de ahí que, si efectivamente la tiene, la marca es descriptiva (artículo 7, inciso d) y si no es así, es engañosa (artículo 7, inciso g), dado lo cual lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar su registro, ya que intrínsecamente carece de la aptitud distintiva necesaria para formar una denominación que pueda ser inscrita como marca y cumpla su función principal, que es la de diferenciar los productos de una empresa de sus similares, provenientes de otra y que coincidan en el mercado.

Asimismo, alega la representación de la empresa recurrente, que el signo está inscrito en varios países a nivel mundial y que ello es una prueba real de su registrabilidad. Al



respecto, debe recordarse que el derecho marcario está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que su registro o difusión en otros países puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

Es por las razones indicadas que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa solicitante **Bioelements Inc.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, tres segundos del diecisiete de agosto de dos mil diez, 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 la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa solicitante **Bioelements Inc.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, tres segundos del



diecisiete de agosto 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 INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca descriptiva**

**Marca engañosa**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**