



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2011-1041-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Cera Trap (DISEÑO)”**

**BIOIBERICA, S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8645-2011)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 804-2012***

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

*Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BIOIBERICA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Barcelona, domiciliada en Plaza Francesc Macia 7, 8° planta. 0829 Barcelona, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con diecisiete minutos y treinta segundos del quince de noviembre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de setiembre de 2011, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Cera Trap (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir, en la clase 05 de la nomenclatura internacional: “*productos para la destrucción de animales dañinos, en especial moscas*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:17:30 horas del 15 de noviembre de 2011, el



Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 28 de noviembre de 2011, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **BIOIBERICA, S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

**CUARTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.**

El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo propuesto “**Cera Trap (DISEÑO)**”, no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no es novedoso ni original, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además que puede inducir a error al consumidor medio respecto de las características del producto de que se trata; de ahí que se transgrede el artículo 7, que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales g) y j), y su párrafo final, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.



Por su parte, el apelante alega en sus agravios que no existe posibilidad de generar engaño o confusión a los consumidores ya que la denominación cera que aparece en el signo propuesto se refiere a la conocida “mosca de la fruta” cuyo nombre científico es CERATITIS CAPITATA, es decir, no se relaciona al producto CERA (sustancia sólida, blanda, amarillenta y fundible) tal cual erróneamente interpretó el Registro de la Propiedad Industrial, no existiendo confusión en el distintivo, ya que la partícula CERA es un apócope de CERATITIS, parte del nombre científico de la mosca de la fruta antes dicha, con lo cual no existe ningún tipo de engaño hacia el consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Sobre la aplicación del inciso g), hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, este Tribunal es del criterio que también el signo propuesto incurre en la condición de prohibición de registro contenida en ese literal, pudiéndose afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, en razón de que no se relacionan, y más bien, el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los productos a proteger totalmente distintos a las características enunciadas en el distintivo solicitado, situación donde aplicaría el inciso j) de dicha ley que impide el registro de tales signos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**Cera Trap (DISEÑO)**”, en virtud de que no califica para efectos registrales ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los productos; y tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los productos a proteger y el signo como un todo, se concluye fácilmente que no tienen relación alguna, en este caso productos para “*la destrucción de animales dañinos, en especial moscas*”; graban en la mente del consumidor al percibir en su mente el signo solicitado, un concepto o idea totalmente diferente en virtud de que como bien lo señaló el Órgano a quo dichos productos no tienen ninguna relación con



“cera”, resultando la marca propuesta claramente engañosa y presta a confusión para el consumidor, en virtud de los productos resaltados supra que pretende proteger y distinguir, lo anterior de conformidad con el inciso **j)** del numeral **7º** de la Ley de Cita, además de **carecer de distintividad respecto de tales productos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral **7º** de la Ley de Marcas. Resulta más bien claro que, dicha denominación marcaría, tendería a engañar y a confundir al consumidor respecto de si los productos tienen que ver o no con “CERA”. La marca sometida a análisis consiste en una marca mixta “**Cera Trap (DISEÑO)**”, donde la parte o factor predominante es la denominativa, vocablos que no evocan ni siquiera los productos que pretende proteger y distinguir en la clase 05 del Nomenclátor Internacional, de repetida cita; ya que la traducción de los mismos al español es “CERA TRAMPA”; y asimismo considera este Órgano de Alzada que el signo propuesto resulta contrario al artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que los productos que pretende proteger y distinguir no tienen que ver con “CERA” tal y como lo establece la marca solicitada.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles** y por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **BIOIBERICA, S.A.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Cera Trap (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad y tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad y en concordancia con el inciso **j)** del artículo citado, respecto de los productos que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BIOIBERICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas con diecisiete minutos y treinta segundos del quince de noviembre del dos mil once, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BIOIBERICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas con diecisiete minutos y treinta segundos del quince de noviembre del dos mil once, la cual se confirma, denegándose el signo solicitado. 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.**

*Luis Gustavo Alvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**