



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0258-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIO TD”

BIOTD S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10944-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 847-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del ocho de octubre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, Abogada, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-1143-0447, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BIOTD S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y siete minutos y cuarenta y dos segundos del veinticuatro de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de noviembre de dos mil once, la Licenciado **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIO TD**”, en clases 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y siete minutos y cuarenta y dos segundos del veinticuatro de febrero de dos mil doce, 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 para la clase internacional solicitada. (...)”*.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de marzo de dos mil doce, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **BIOTD S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó 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 Díaz Díaz, 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 EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.



El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales c), d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, al establecer:

“(...) En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 05. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso c), d), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado. (...)”

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Órgano **a quo** no se encuentra a derecho, pues la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, que no resultan de ninguna forma genéricos ni descriptivos de los productos a proteger y distinguir, por lo que en virtud de ello, a criterio de este Órgano de alzada, no se transgreden los incisos c), d) y g) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, gozando por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

Así las cosas, respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal no acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.



En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso a diferencia de otros Votos dictados por este Tribunal en relación al vocablo “**BIO**”, en este expediente, el término “**BIO**” al estar unido a las letras “**TD**” y asimismo por los productos a proteger y distinguir sean “productos farmacéuticos” le dan la suficiente distintividad al signo propuesto, ya que se constituye como una marca de carácter arbitrario para este Tribunal.

Por otra parte, la marca propuesta a criterio de este Órgano de alzada, no produce confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño o desorientación.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no resulta genérico ni descriptivo de los productos que se pretenden proteger y distinguir, además de poseer la suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**BIO TD**”, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos*”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la apelante, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BIOTD S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y siete minutos y cuarenta y dos segundos del veinticuatro de febrero de dos mil doce, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

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, 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 **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BIOTD S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y siete minutos y cuarenta y dos segundos del veinticuatro de febrero de dos mil doce, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. 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 Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55