



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0314-TRA-PI**



**Solicitud de registro de la marca**

**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-1589)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO No. 884-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del diez de noviembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación presentado por la licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 2-496-310 en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, sociedad domiciliada en Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la licenciada Sara Sáenz Umaña en la condición indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en Clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*materias plásticas para embalaje que son oxo-biodegradables*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**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.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, 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 c) y, g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que contiene elementos descriptivos y calificativos que relacionados con los productos que se desea proteger en la clase 16 internacional, carece de distintividad ya que describe en forma directa que los productos son oxo- biodegradables, dado lo cual resulta inapropiable por parte de un particular.



Por su parte, la recurrente alega en su legajo de apelación que el registrador obvia que la marca solicitada es básicamente un signo figurativo, que en el caso analizado la combinación que presenta el diseño no solo resulta novedosa, sino que ostenta la aptitud distintiva necesaria para ser registrada, agrega que el signo solicitado debe verse en su conjunto aunque este conformado por elementos comunes como el diseño de una naranja y el de las flechas. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

**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 considera este Tribunal se encuentra :

*“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.*

*(...)*

En el caso analizado, este Tribunal considera que no procede la inscripción del signo solicitado, fundamentándose únicamente en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas indicada, dado que el término “**OXO BIODEGRADABLE**”, imprime en la mente del consumidor promedio la imagen de una característica de los productos que son “oxo biodegradables”, que es una tecnología que se basa en la introducción de un agente pro degradante en el proceso de fabricación del plástico convencional. El diccionario de la Real Academia Española define biodegradable como: “*De bio- y degradable.1. adj. Quím. Dicho de una sustancia: Que puede ser degradada por acción biológica.*” (<http://dle.rae.es/?id=5Y604sU>)”

El signo tan solo indica características de las materias plásticas para embalajes, sea que están fabricadas con productos OXO-BIODEGRADABLES, sea que es plástico que se degrada en la naturaleza; las flechas son un signo comúnmente usado para indicar una característica, la de ser



reciclable; y la alusión a la planta viene a complementar la idea de que el producto es amigable con la naturaleza.

De lo que resulta claro que, constituye un término descriptivo de cualidades de los productos a proteger, dando a entender al consumidor que su característica esencial es que son fabricados con tecnología amigable con el ambiente.

Analizando el signo cuya inscripción se solicita, considera este Tribunal que lleva razón el Registro al denegar su registro, porque el distintivo solicitado es descriptivo de los productos que pretende proteger y por ende carece de la aptitud distintiva necesaria, infringiendo lo establecido en el numeral 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978.

Por su parte, la recurrente alega en su legajo de apelación que el registrador obvia que la marca solicitada es básicamente un signo figurativo, que en el caso analizado la combinación que presenta el diseño no solo resulta novedosa, sino que ostenta la aptitud distintiva necesaria para ser registrada. Al respecto se debe señalar que el signo solicitado es de tipo mixto y no figurativo y el diseño lleva incluidas las flechas que hacen referencia al signo universal de reciclaje las cuales no pueden ser apropiables, infringiendo el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Por ello no es posible para esta Autoridad, aceptar los alegatos de la apelante, y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Sara Sáenz Umaña, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, 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 las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Sara Sáenz Umaña, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro solicitado “**OXO-BIODEGRADABLE** (diseño)”. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*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***