

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0221-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad del registro de la marca DOS PINOS BIO BALANCE**

**Inversiones El Galeón Dorado, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 199700)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0062-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y ocho minutos, diecisiete segundos del seis de diciembre de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado en fecha veinticuatro de junio de dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Hernández Brenes, representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S.A., interpuso acción de nulidad contra la marca **DOS PINOS BIO BALANCE**, cuyo titular es la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.



**SEGUNDO.** Que por resolución de las once horas, treinta y ocho minutos, diecisiete segundos del seis de diciembre de dos mil once, el Registro decidió declarar sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta.

**TERCERO.** Que por escrito de fecha dieciséis de enero de dos mil doce, la representación de la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S.A. solicita la revocatoria y apelación en subsidio de la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene como hecho probado el registro de la marca **DOS PINOS BIO BALANCE** a nombre de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., desde el veintiséis de marzo de dos mil diez y veinte hasta el veintiséis de marzo de dos mil veinte, N° 199700, en clase 29 para distinguir productos lácteos y yogurt (folios 86 y 87).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el cotejo de las marcas en pugna procede a rechazar la acción de nulidad planteada por la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S. A., por considerar que no existe posibilidad de confusión a nivel gráfico ni fonético entre los signos marcarios inscritos a su favor y el que solicita anular. Concluye el Registro que la marca cuya nulidad se solicita no contraviene lo dispuesto en el artículo 8, incisos a), e) y k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como afirma la accionante y por ello la declara sin lugar.

Por su parte, la empresa solicitante dentro de sus alegatos manifiesta que este Tribunal Registral Administrativo, en el Voto N° 502-2009 indicó sobre el uso de BIO en marcas de terceros que “...abriría un portillo para que cualquier empresa simplemente añadiendo su nombre comercial, su emblema o algún otro elemento distintivo pueda acceder al registro de marcas o signos distintivos...”.

Analizado por este Tribunal el expediente venido en alzada, respecto de la eventual pugna



entre las marcas **BIO-LAND** y cuyo titular es la empresa apelante, en relación con la marca **DOS PINOS BIO BALANCE**, inscrita a favor de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., encuentra que el término “bio”, presente en los signos cotejados, hoy día, ha llegado a ser un vocablo genérico y de uso común para indicar que el producto o servicio referido tiene relación con lo “biológico”, y por lo tanto ninguna compañía podría alegar dominio sobre el mismo de manera aislada, sino que en el medio se utiliza para hacer una alusión de que se trata de productos o servicios que contienen o están relacionados con elementos biológicos, dado lo cual, el elemento distintivo en esta última es **DOS PINOS BALANCE**, mientras que **BIO** es un elemento genérico y por ello se

considera que en su conjunto la marca DOS PINOS BIO BALANCE es suficientemente distintiva y no roza con la marca BIO-LAND.

A mayor abundamiento el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), dentro de las reglas para calificar la semejanza entre signos marcarios, dispone que éstos deben ser examinados *“...en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...”* (inciso a), haciendo *“...énfasis en los elementos no genéricos o distintivos...”* (inciso b), dándole más importancia *“...a las semejanzas que a las diferencias...”* (inciso c), y, en caso que alguna de las marcas confrontadas sea *“...notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma...”* (inciso g).

En el mismo sentido, el artículo 28 de la Ley de Marcas establece que *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”* Siendo que en el caso bajo análisis se cumplen todas estas premisas, por cuanto de la impresión gráfica, fonética e ideológica que dejan ambos signos se denota una sustancial diferencia entre ellos. Asimismo, el término común entre ellos es “bio”, el cual resulta genérico y de uso común, en razón de lo cual su cotejo debe hacerse respecto de los términos denominativos “dos pinos balance” y “land”, de lo que se concluye que la marca DOS PINOS BIO BALANCE está conformada por elementos que permiten diferenciarla fácilmente de las marcas inscritas a favor de la recurrente, en razón de lo cual, no encuentra esta Autoridad motivo alguno para resolver en forma distinta a como lo hizo el Registro. Como corolario de lo anterior, se le indica al apelante que la declaratoria de notoriedad que se hiciera por medio del Voto 407-2009 lo fue relacionado a productos de la clase 5, y no para productos de la clase 29 como lo son los que se distinguen con la marca inscrita y que se pide anular; además, la marca que se consideró notoria lo es todo el



conjunto de la marca mixta y no solamente la partícula BIO.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y ocho minutos, diecisiete segundos del seis de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de nulidad de la marca DOS PINOS BIO BALANCE. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90**