



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0191-TRA-PI-494-13

Solicitud de nulidad del registro de la marca “DOS PINOS BIOPLUS”

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de Origen N° 166315)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0122-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cero minutos del seis de febrero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, 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 nueve horas, cincuenta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 24 de junio de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Hernández Brenes, en calidad de apoderado para la Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, interpuso acción de nulidad contra la marca “**DOS PINOS BIOPLUS**”, en clase 29 internacional, bajo registro número 166315, cuyo titular es la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**



SEGUNDO. Por resolución de las nueve horas, cincuenta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece, el Registro resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto el apoderado de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, interpone para el 10 de junio de 2013 recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinticinco de junio de dos mil trece el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).”*

QUINTO. 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para el dictado de la presente resolución, este Tribunal tiene como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el registro número 166315 de la marca de fábrica **“DOS PINOS BIOPPLUS”** a nombre de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, desde el dieciséis de febrero de dos mil siete y vigente hasta el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: **“Yogurt”** (v.f 77)



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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 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 existen diferencias tanto gráficas como fonéticas e ideológicas entre las marcas en pugna para que puedan coexistir en el mercado, sin que se produzca riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, por lo que lo procedente es denegar la solicitud de nulidad de la marca “DOS PINOS BIOPLUS”, inscrita.

Por su parte, la empresa recurrente **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, dentro de sus alegatos en términos generales manifestó que; el Registrador no analizó el examen de los requisitos sustantivos conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, lo anterior en virtud de que los términos BIO es sinónimo de biológico o biorgánico, y PLUS cuyo significado es más le proporciona una característica particular al signo. Además, el término BIO en el ámbito de los productos lácteos, se utiliza en la usanza comercial a nivel mundial para hacer referencia a productos como la leche fermentada con bifidus activo o productos alimenticios con probióticos, como los yogures. Por lo que con ello se trasgrede los incisos j) y g) del artículo 7 de la Ley de Macas y otros Signos Distintivos.

Agrega, que las marcas inscritas por su representada; BIO LAND (denominativa) en clase 29 internacional, protege: *frutas y legumbres en conserva y secas*. La marca BIOLAND (mixta) en clase 30 internacional, protege: *preparaciones a base de cereales*. Y la marca BIOLAND, en clase 32 internacional, que protege: *preparaciones para hacer bebidas*. Protegen productos complementarios y/o sustitutos del “Yogurt” sea que se encuentran dentro de la misma naturaleza. Por las razones anteriores, este Tribunal en el Voto 407-2009 ha reconocido que; “... *el consumidor medio podría asociar que las marcas que inicien o contengan el término BIO y el diseño de la hoja*



y se apliquen a productos de la misma clase 5 tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, ya que este término no podría catalogarse como una radical común sino distintivo de una familia de productos. ...”, por lo que no se trata que se haya declarado derechos exclusivos sobre el término BIO a la empresa BIOLAND, o de que esta sea la única empresa que pueda utilizar el término Bio en sus marcas, como lo indica el Registro en la resolución recurrida, sino, que en determinados casos, y bajo ciertos supuestos de hecho dicho término no puede catalogarse como una radical común, sino distintivo de una familia de productos, por lo que su uso provocaría un aprovechamiento indebido de la reputación ajena y lesiona los intereses de terceros de conformidad con las disposiciones del artículo 8 incisos a) y e) del citado cuerpo normativo.

Asimismo, indica que la marca registrada debe ser usada tal y como consta en el Registro, por lo que un uso diferente, si bien es una cuestión que no es propia del derecho de marcas, la protección del consumidor contra los efectos reflejos que puedan producir los actos de competencia desleal, que es uno de los principales objetivos de nuestra legislación marcaria, por lo que solicita se declare con lugar el recurso presentado y se revoque la resolución venida en alzada y se declare la nulidad del registro de la marca “DOS PINOS BIOPLUS”, bajo registro número 166315, propiedad de la empresa Cooperativa de Productores de Leche R.L.

Amplia, sus agravios indicando que la marca “Dos Pinos” no le confiere novedad y distintividad al conjunto, ya que se trata de un signo ya registrado, con lo cual transgrede los literales c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Además, que la empresa Cooperativa de Productores de Leche, R.L, tenía conocimiento de la notoriedad de la marca BIOLAND en Costa Rica, por lo que registrar una marca similar incluyendo el término “BIO” para sus productos, es un claro aprovechamiento indebido de su prestigio y notoriedad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como



“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Por su parte, el **artículo 37** de la Ley de Marcas establece la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad de registro de una marca cuando “...*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley...*”. Al respecto, la doctrina dispone: *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206**).

Bajo esa perspectiva, y una vez analizado por este Tribunal el expediente venido en alzada, respecto de la eventual pugna entre las marcas “**DOS PINOS BIO PLUS**” inscrita a favor de la empresa

Cooperativa Productores de Leche Dos Pinos R.L, y la marca  cuyo titular es la empresa apelante, este Órgano de alzada emite las siguientes consideraciones:

Debemos advertir como primer aspecto que el término “Bio”, actualmente, ha llegado a ser un vocablo genérico y de uso común para indicar que el producto o servicio referido tiene relación con lo “biológico o orgánico”, y por lo tanto ninguna compañía podría alegar dominio sobre el mismo de manera aislada, impidiendo con ello que otros comerciantes puedan utilizar este elemento como



complemento de sus propuestas, por ende, no podría ser considerado como un elemento que le proporcione la actitud distintiva requerida.

Aunado a ello, cabe destacar que dentro de la actividad comercial el empleo del término “Bio” se utiliza para hacer alusión de que se trata de productos o servicios que contienen o están relacionados con elementos biológicos o orgánicos, por lo que, el elemento distintivo para el caso bajo examen correspondería a la palabra PLUS, y por ello se considera que en su conjunto la marca DOS PINOS BIOPLUS es suficientemente distintiva y no roza con la marca BIO-LAND, que se encuentra inscrita.

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.*”

Así las cosas, para el caso bajo examen se desprende que el mismo cumple todas estas premisas, por cuanto de la impresión gráfica, fonética e ideológica se denota una sustancial diferencia entre ellos, no encontrando esta Autoridad motivo alguno para resolver en forma distinta a como lo hizo el Registro. Como corolario de lo anterior, y en atención a ello las argumentaciones señaladas por el recurrente no son de recibo.



Cabe señalar, al recurrente en cuanto a sus manifestaciones de que el Registro de la Propiedad Industrial, no analizó los posibles problemas intrínsecos de la marca, debemos advertir que las mismas no son acogidas en virtud de que en el escrito de la solicitud de nulidad incoada por la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, claramente se indica que: “(…) *Fundamento la presente Acción de Nulidad en los artículos 8 literales a), e) y k), 37 siguientes y concordantes y 84 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, (…)*”. Y siendo que del pronunciamiento final, dictado por el Registro de instancia, a las nueve horas, cincuenta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece que ahora se impugna, se desprende que la misma contemplo todo lo peticionado.

Respecto de la declaratoria de notoriedad que se hiciera por medio del Voto 407-2009 de las catorce horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve, el cual se encuentra visible a folio 38 al 43 del Legajo de Prueba, punto Sexto, tal y como se desprende del citado pronunciamiento emitido por este Tribunal Registral, fue relacionado con los productos de la clase 05 internacional, y no para productos de la clase 29 como lo son los que distingue la marca inscrita y que se pide anular, por lo que sus manifestaciones en este sentido no podría ser de recibo.

Asimismo, cabe advertir por parte de este Tribunal de alzada que los signos marcarios que son objeto de impugnación, solo pueden ser cotejados de acuerdo a la inscripción que consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, por lo que de existir una situación diferente al ámbito de protección marcaría, escapa a todas luces de poder ser conocida por esta Instancia Administrativa, siendo procedente su dilución en otra jurisdicción.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de nulidad interpuesta por el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, Lic. Hernández Brenes, en contra de la marca “**DOS PINOS BIOPLUS**”, en clase 29 internacional, bajo registro número 166315, cuyo titular es la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, y



en razón de ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el **Lic. Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

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** apoderado de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de nulidad de la marca de fábrica **DOS PINOS BIOPLUS**, en clase 29 internacional. 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



DESCRIPTORES:

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90