



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0695-TRA-PI

**Oposición a solicitud de la marca de fábrica y comercio “DOS PINOS BIO BALANCE”
(DISEÑO)**

PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-4188)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 231-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por los Licenciados **Marianella Arias Chacón, Néstor Morera Víquez, y Luis Esteban Hernández Brenes**, mayores, Abogados, titulares de la cédulas de identidad por su orden, uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, uno- mil dieciocho- novecientos setenta y cinco, y cuatro- ciento cincuenta y cinco- ochocientos tres, en representación de las empresas **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, cédula jurídica tres- cero cero cuatro- cero cuarenta y cinco mil dos; **COMPAGNIE GERVAIS DANONE** e **INVERSIONES EN GALEON DORADO S.A.**, respectivamente, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y siete minutos y veinticinco segundos del once de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de Mayo de 2011, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS**



PINOS R.L., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DOS PINOS BIO BALANCE” (DISEÑO)** en clase 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Productos lácteos y yogurt.

II. Los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números ciento ochenta y seis, ciento ochenta y siete y ciento ochenta y ocho de los días veintiocho, veintinueve y treinta del mes de setiembre de dos mil once, y mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial los días 7 y 28 de Noviembre del 2011, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, apoderado para la propiedad intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, y el señor **Néstor Morera Víquez** en su condición de Gestor Oficioso de **COMPAGNIE GERVAIS DANONE** presentaron formal oposición en forma independiente en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

III. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y siete minutos y veinticinco segundos del once de junio de dos mil doce, resolvió: *“Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **INVERSIONES EL GALEON DORADO,S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“Dos Pinos Bio Balance”**, presentado por el apoderado de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**II) Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**, contra solicitud de inscripción de la marca **“Dos Pinos Bio Balance”**, presentada por el apoderado de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.** ,la cual se deniega.(...) **NOTIFIQUESE.***

IV. Que inconformes con lo resuelto, los representantes de las empresas **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, **COMPAGNIE GERVAIS DANONE** e **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.** mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de Junio del 2012, se interpusieron



recursos de revocatoria con apelación en subsidio, y por haber sido admitidos el mismo, es que conoce este Tribunal.

V. 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, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.** contra la marca “**DOS PINOS BIO BALANCE**” solicitada por la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, por cuanto se desprende que los signos “**DOS PINOS BIO BALANCE**” y “**BIOLAND**”, difieren gráfica, fonética e ideológicamente, asimismo son claramente diferenciables respecto a los productos y o servicios que protegen, por lo que no existe posibilidad de generar confusión entre los consumidores. Asimismo, declaró con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **COMPAGNIE GERVAIS DANONE** contra la marca presentada, por la falta de distintividad



del envase presentado, encontrándose dentro de las causales de inadmisibilidad de los literales a) y b) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, razón por la cual debe rechazarse la marca “**DOS PINOS BIO BALANCE**”.

La representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, apela argumentando que no es cierto que estamos ante un distintivo cuyo elemento dominante carece de distintividad, y la oponente no indica que la objeción inicial a la que fue objeto esta solicitud fue superada. Agrega que en ningún momento se ha engañado al consumidor sobre las características del producto, y si el Registro no hubiese verificado que estamos ante una marca que cumple con los requisitos para registrarse, éste no hubiese otorgado el edicto.

También recurre la resolución la empresa **COMPAGNIE GERVAIS DANONE** básicamente fundamentándose en la notoriedad de la marca **ACTIVIA** en Francia y España, y en la inscripción de las marcas registradas costarricenses números 198873, 122481, 122482, 122483, 199727, 162149. Indica que discrepa únicamente sobre los alegatos mencionados en el primer escrito de Oposición, concernientes a la falta de distintividad del elemento denominativo del signo; el elemento denominativo del signo-marca engañosa, y notoriedad de la marca **ACTIVIA**. Se refiere a que la totalidad de los elementos que fueron reivindicados para la solicitud de marca tienen como finalidad imitar, confundir y obstaculizar el mercado, siendo en consecuencia una solicitud que pretende consolidar un acto de competencia desleal, expresamente prohibido en el numeral k) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Reitera parte de lo contenido en el escrito de oposición en el que entre otros detalles menciona que **BIO BALANCE** emplea la misma forma de silueta de la botella que utiliza la marca que representa, imitando deliberadamente los colores y elementos figurativos que la distinguen, por lo que claramente se denota la actitud de mala fe que ha decidido emprender **DOS PINOS** contra un producto competidor como lo es **ACTIVIA**. La marca de su representada fue la primera en ofrecer al consumidor costarricense, yogurts con pro-bióticos.



Los productos **ACTIVIA** ya se encontraban en el mercado costarricense cuando **BIO BALANCE** era únicamente una marca denominativa registrada por **DOS PINOS**. Por lo que solicita que sean aceptados los argumentos rechazados por la resolución que se impugna, para así no solo denegar la inscripción de la marca por falta de distintividad del envase, sino también extender los efectos del rechazo ya decretado.

Por último apela la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, indicando que el análisis en cuanto al cotejo de los signos enfrentados es incompleto y no toma en consideración que la posibilidad de generar confusión por similitud no es el único aspecto a considerar en el caso de una marca notoriamente conocida, ya que la posibilidad de que se cause un perjuicio directo relacionado con la notoriedad de la marca es un elemento importante. Continúa diciendo que la marca **DOS PINOS BIO BALANCE (DISEÑO DE ENVASE)** hace una reproducción de la parte esencial de la marca notoriamente conocida **BIO LAND** y que este signo es aplicado a productos susceptibles de causar confusión, por ser similares a los que ésta protege, por lo que el solicitante del registro de la marca **DOS PINOS BIO BALANCE** obtendría un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca **BIO LAND**, afectando sus intereses ya que al resaltar la partícula **BIO** en la forma en que lo hace el signo solicitado, y utilizando la misma tipografía y colores que la empresa **BIO LAND** indica en sus marcas y productos, se establece una conexión con el titular de la marca que representa. Contrario a lo que manifiesta el registro los productos que protege la marca **BIO LAND** son claramente diferenciables, ya que ese signo engloba en la fabricación de sus productos, todo un proceso certificado y reconocido, así como toda una filosofía empresarial de responsabilidad social, reconocida por sus competidores como por los consumidores. La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L es una empresa costarricense con amplia trayectoria y conocimiento del mercado nacional que conocía de la existencia, uso, antigüedad y reputación de las marcas **BIO LAND**, por lo que registrar un signo que contenga la partícula “Bio” obtiene un provecho indebido de su prestigio. Para terminar se expone respecto de las razones intrínsecas, si bien es cierto el Registro aprecia la falta de distintividad del envase, no



reconoce que dentro del signo solicitado existen otros elementos como el Bio y el Balance, que no le confieren distintividad al conjunto, por lo que este elemento únicamente proporciona el término Dos Pinos. En razón de todo lo anterior solicita que se declare con lugar la oposición interpuesta por la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Habiéndose analizado el caso concreto y por ende la resolución apelada, así como los alegatos expuestos por todas las partes, debe indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en la declaratoria sin lugar de la oposición presentada por la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, por cuanto ya ha sido establecido en reiterados fallos de este Tribunal que el término “**BIO**”, que significa vida es inapropiable marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, la cual no puede ser monopolizada su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la biodiversidad.

De tal forma que avala este Órgano de Alzada el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no se toma en cuenta la partícula “**BIO**”, denotándose por esta razón una clara diferencia entre las marcas “**DOS PINOS BIO BALANCE**” y “**BIOLAND**”, lo que le otorga suficiente distintividad al signo, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos que identifican una y otra empresa, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de adquirir los productos que identifican dichas marcas.

Continuando con el análisis respectivo de la resolución recurrida considera este Órgano de Alzada que no debió el Registro de la Propiedad Industrial profundizar en el estudio del signo “**DOS PINOS BIO BALANCE**” como una marca tridimensional, por cuanto el distintivo



solicitado es plano, el cual no protege sus dimensiones debido a que la silueta de éste no contempla las tres perspectivas, que debe contener este tipo de signos debiendo el *a quo* haber hecho el análisis conforme lo establece el artículo 28 de la Ley de Marcas, que corresponde al aplicable de acuerdo a lo peticionado y el que establece:

“Elementos no protegidos en marcas complejas. 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

Y es sobre esta base que se debe realizar el cotejo marcario.

Así, se tiene que desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, salta a la vista que la marca inscrita, “**ACTIVIA**”, y la solicitada, “**DOS PINOS BIO BALANCE (DISEÑO)**”, son marcas muy diferentes, por lo que arriba este Tribunal a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente, por lo que no es válido pensar que podría darse una evidente conexión competitiva entre las marcas, que pueda afectar los derechos de la empresa **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**, titular de la marca “**ACTIVIA**”.

Además de lo anterior observa este Órgano Colegiado que las presentaciones del producto **ACTIVIA** y la marca solicitada son similares, sin embargo al analizar la prueba aportada se percata este Tribunal que “**ACTIVIA**” no tiene inscrita su marca tal y como la está presentando a folio cincuenta y cinco o a folio cincuenta y nueve, que aunque la usen de esa forma, así no se encuentra inscrita, debiendo ser usada en el comercio tal y como aparece en el registro y así lo dispone el artículo 40 párrafo segundo de la citada ley. Además si se pretendía defender ese uso, su representante debió proceder conforme lo establece el artículo 17 de la ley de rito, demostrando que ya la empresa **COMPAGNIE GERVAIS DANONE** tenía en uso ese signo y además debió presentar la solicitud de su inscripción para que el Registro



valorara toda la documentación en conjunto al no haberse realizado el trámite conforme lo determina la ley, no puede ahora pretenderse que se resuelva conforme a sus intereses. Por lo que se determina que la marca inscrita “**ACTIVIA**” con la solicitada, no existe confusión.

Conforme a las consideraciones que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado “**DOS PINOS BIO BALANCE**” (**DISEÑO**), que pretende proteger “*Productos lácteos y yogurt*”, en clase 29 de la clasificación internacional, y las marcas oponentes “**ACTIVIA**” y “**BIOLAND**”, no se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión, a pesar de que los productos o canales de distribución pudieran ser similares o coincidentes.

Por lo anterior, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, en representación de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada “**DOS PINOS BIO BALANCE**” (**DISEÑO**).

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, citas legales que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, en representación de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS**



PINOS R.L., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y siete minutos y veinticinco segundos del once de junio de dos mil doce, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con la inscripción de la marca solicitada “**DOS PINOS BIO BALANCE**” (**DISEÑO**). Asimismo se declare sin lugar los recursos de apelación presentados por las empresas **COMPAGNIE GERVAIS DANONE** e **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.** 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora