



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0368-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de comercio “HerbaPlus (DISEÑO)”

GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente y Registro de Origen Nos. 8867-2005, 200571)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 300-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-558-219, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y seis segundos del siete de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo de dos mil diez, el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, de calidades y en la representación indicada, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca de comercio “**HerbaPlus (DISEÑO)**”, **Registro No. 200571**,



propiedad de la empresa **LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS BIOINTEGRALES S.A.**

SEGUNDO. Que el señor **Torsten Sarstedt**, en representación de la empresa titular de la citada marca, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y seis segundos del siete de abril de dos mil once, dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 y de su Reglamento, se resuelve: **I) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca *HerbaPlus*, registro N° 200571 inscrito a favor de la empresa Laboratorio de Tecnologías Biotegrales Sociedad Anónima, interpuesta por Luis Pal Hegedüs en su condición de Apoderado de la empresa General Nutrition Investment Company. (...). **NOTIFÍQUESE.- (...)**”.**

TERCERO. Que el Licenciado Luis Pal Hegedüs, de calidades y condición indicadas, impugnó mediante el Recurso de Apelación, la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho recurso conoce este Tribunal.

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. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que bajo el **Registro No. 200571**, inscrito el 30 de abril de 2010 y vigente hasta el 30 de abril de 2020, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de comercio “**HerbaPlus (Diseño)**”, propiedad de la empresa **LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS BIOINTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*producto fitofarmacéutico para uso exclusivo humano, consiste en productos herbales, minerales y vitaminas*”, (Ver folios 42, 43 y 44).

2- Que bajo el Expediente No. 2010-105, se encuentra en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica “**HERBAL PLUS**”, propiedad de la empresa **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, que fuera presentada el 06 de enero del 2010, en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*suplementos nutricionales y suplementos dietéticos*”. (Ver folios 45 y 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

- 1) Que la empresa General Nutrition Investment Company haya usado en Costa Rica la marca de fábrica “**HERBAL PLUS**”, previamente a la marca inscrita “**HerbaPlus (Diseño)**”, inscrita bajo el Registro No. 200571.
- 2) Que la marca “**HERBAL PLUS**”, propiedad de la empresa **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, haya alcanzado el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que le otorgue la condición de notoria.



TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de comercio “**HerbaPlus (Diseño)**”, que interpuso la empresa **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, por considerar que el representante de la empresa apelante no demostró el uso de su marca en los términos establecidos en el artículo 40 de la ley de rito para determinar que el signo “Herbal Plus” fue utilizado desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho, en este caso a la empresa General Nutrition Investment Company ya que a través de la prueba aportada y que fue estrictamente analizada por el Órgano a quo, no se determina que esta marca fue puesta y usada en el comercio costarricense con anterioridad a la solicitud de la marca “HerbaPlus” (registro No. 200571), resultando ésta insuficiente para determinar el uso anterior de la marca HERBAL PLUS territorialmente en Costa Rica y por lo tanto la empresa General Nutrition Investment Company no tiene derecho preferente a obtener el registro; por lo que el registro 200571 no se encuentra inmerso dentro de la prohibición establecida en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; y que asimismo del análisis de la prueba presentada por parte de la empresa titular del distintivo marcario el Registro concluye que la misma no es suficiente para afirmar que la marca de la apelante es notoria ya que carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el apelante en su escrito de expresión de agravios, manifestó que estamos ante una clara infracción del artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, observándose como se cumplen uno a uno los supuestos contenidos en la norma, primero porque existe una semejanza innegable entre ambos signos, segundo porque los productos que distingue cada marca se encuentran en la misma clase y se encuentran íntimamente relacionados, tercero porque su representada cuenta con un mejor derecho de obtener el registro de sus marca pues ha quedado demostrado que la ha utilizado activamente tanto en el mercado nacional como internacional desde varios años antes de la



solicitud del signo registrado, y cuarto, porque las anteriores circunstancias inevitablemente provocarán confusión entre el público consumidor, pues habrá en el mercado nuevos productos similares a los comercializados por su representada y los cuales llevarán una marca prácticamente idéntica a la que ha estado usando activamente en el mercado desde hace muchos años, por lo que al cumplirse los supuestos contemplados en la ley y al presentarse la presente acción dentro del plazo prescrito de cuatro años desde la fecha de registro, lo único procedente es declarar con lugar la presente acción.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, 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 distintividad. 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.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

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. (...) 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.**)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca “**HerbaPlus (Diseño)**”, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa solicitante no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por los inciso c) de este último artículo. Avala este Órgano de Alzada los fundamentos dados por el Órgano a quo en cuanto al derecho prelación de la titular del registro marcario que se solicita anular, así como que tampoco se comprobó con la prueba aportada a los autos por la aquí apelante ante esta instancia, el uso anterior en el territorio nacional de la marca de fábrica “**HERBAL PLUS**”, propiedad de la empresa **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, ni la notoriedad de la misma, todas estas razones por las cuales resulta inaplicable para el caso en concreto la prohibición establecida en el inciso c) del artículo 8 de la ley citada alegados por el apelante, en virtud de resultar aplicable el principio de territorialidad para la prueba de uso anterior. Como consecuencia de lo anterior, sea no demostrarse la notoriedad de la marca del apelante en autos, es criterio también de este Tribunal, que resulta inaplicable lo establecido en el artículo 6 bis inciso 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en cuanto a la mala fe en la inscripción del signo que nos ocupa, por parte de su titular en Costa Rica.



Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y seis segundos del siete de abril de dos mil once, la cual se confirma, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el Registro No. 200571 de la marca de comercio “**HerbaPlus (Diseño)**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **Laboratorio de Tecnologías Biointegrales S.A.**

SEXTO. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos y cincuenta y seis segundos del siete de abril de dos mil once, la cual se confirma, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el Registro No. 200571 de la marca de comercio “**HerbaPlus (Diseño)**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **Laboratorio de Tecnologías Biointegrales 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.