



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0943-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de fábrica “BIOPLATE” registro número 179228 (16)

PRODUCTOS BIODEGRADABLES DE CARTÓN PROBIOCA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nos. 2007-10667 y 179228)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 393-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del dieciocho de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Rodrigo Arguedas Guardia**, en su condición de apoderado de la empresa **PRODUCTOS BIODEGRADABLES DE CARTÓN PROBIOCA S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiséis de julio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de noviembre del dos mil once, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-cientos tres, en su condición de apoderado para propiedad intelectual, de la empresa **INVERSIONES DEL GALEÓN DORADO S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, promueve solicitud de nulidad contra el registro de la marca “**BIOPLATE**” inscrita bajo registro número **179228** desde el veintinueve de agosto del dos mil ocho, el cual protege y distingue “envases, vasos, platos y



bandejas de cartón de diversos tamaños”, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **PRODUCTOS BIODEGRADABLES DE CARTÓN PROBIOCA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y nueve.

SEGUNDO. Que el señor Rodrigo Arguedas Guardia, en su condición de apoderado de la empresa **PRODUCTOS BIODEGRADABLES DE CARTÓN PROBIOCA S.A.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de mayo del dos mil doce, contesta el traslado de la solicitud de nulidad de la marca “**BIOPLATE**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en el plazo otorgado por el Registro indicado, mediante resolución de las once horas, dieciocho minutos, cuarenta segundos del veinticinco de noviembre del dos mil once, y solicita como defensa la cancelación por falta de uso contra el registro número **135450** del signo distintivo “**BIO LAND (diseño)**”, inscrita en clase 16, la cual protege y distingue “papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos), materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), naipes, caracteres de imprenta, clisés”

TERCERO. El Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de junio del dos mil doce, contesta el traslado de la solicitud de cancelación de la marca de fábrica “**BIO LAND (diseño)**” inscrita bajo el registro número **135450**, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en el plazo otorgado por el Registro mencionado, mediante la resolución de las ocho horas, cincuenta y nueve minutos, veintisiete segundos del veintiuno de mayo del dos mil doce.



CUARTO. Que mediante resolución final dictada a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiséis de julio del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: ***I) Declarar con lugar la solicitud de nulidad promovida por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en calidad de Apodera Especial de INVERSIONES EL GALEON DORADO SOCIEDAD ANÓNIMA, contra el registro del signo distintivo BIOPLATE, registro No. 179228, el cual protege y distingue “envases, vasos, platos y bandejas de cartón de diversos tamaños”, propiedad de PRODUCTOS BIODEGRADABLES DE CARTON PROBIOCA SOCIEDAD ANÓNIMA, procediéndose a anular dicho registro, en virtud de la falta de distintividad, a lo genérico del signo y a lo descriptivo, ya que en la inscripción del registro 179228 supra dicho, se transgredieron los incisos c), d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. II) Declarar con lugar la solicitud de cancelación por no uso, interpuesta como defensa por RODRIGO ARGUEDAS GUARDIA, en su condición de Apoderado de la empresa Productos Biodegradables de Cartón Probioca S.A., contra el registro 135450 del signo distintivo Bioland Diseño inscrita en clase 16, la cual protege y distingue “papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos), materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), naipes, caracteres de imprenta, clisés”, propiedad de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A. ya que no comprobó el uso de dicho signo conforme lo establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...).”***

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de agosto del dos mil doce, el señor Rodrigo Arguedas Guardia, en representación de la empresa **PRODUCTOS BIODEGRADABLES DE CARTON PROBIOCA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, contra la resolución indicada supra, y el Registro mencionado, mediante resolución de las catorce horas, doce minutos, veintiocho segundos del seis de setiembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las catorce



horas, doce minutos, veintiocho segundos del seis de setiembre del dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada declara con lugar la solicitud de nulidad presentada por la representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la marca de fábrica “**BIOPATE**” inscrita bajo el registro número **179288**, clase **16** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **PRODUCTOS BIODEGRADABLES DE CARTÓN PROBOCA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por cuanto la misma se inscribió transgrediendo los incisos c) d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Asimismo, declara con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por el representante de la empresa **PRODUCTOS BIODEGRADABLES DE CARTÓN PROBOCA S.A.**, contra la marca de fábrica “**Bio Land (diseño)**”, inscrita bajo el registro número **135450**, propiedad de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase **16** de la



Clasificación Internacional de Niza, ya que dicha empresa en virtud de la prueba aportada no logra demostrar que los productos protegidos con la marca objeto de cancelación hubiesen sido utilizados y puestos a disposición del consumidor en la forma y modo correspondiente, por lo que en virtud que el uso debe comprobarse sea real, constante y territorial, se incumple con los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad apelante **PRODUCTOS BIODEGRADABLES DE CARTÓN PROBIOCA S.A.**, argumenta en su escrito de apelación visible a folio 17, que la marca Bio Plate, clase 16 internacional, es susceptible de protección. Aduce, que Bio Plate, es un concepto que une dos ideas de forma original y única: la biodegradabilidad del producto y la de uso. La línea que protege se limita a recipientes que, en todos los casos, son utilizados para servir comida, por lo que no hay inducción a error de ningún tipo o, como lo indica la sentencia, una marca engañosa. No hay engaño cuando todos los productos que distingue están dentro de la familia de platos y sirve, como es evidente por la naturaleza misma del bien comercializado, para servir y contener alimentos. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y se mantenga la inscripción de la marca BioPlate.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Examinado el expediente, comparte este Órgano de Alzada con el análisis efectuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de realizar el cotejo respectivo, señala que.

“Además este Registro debe aclararle al solicitante que el Tribunal Registral Administrativo, efectivamente, declaró como notoria la marca **BIO LAND**, junto con el diseño de hoja que la acompaña, según Voto N° 407-2009 de las catorce horas treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve. Sin embargo esto no significa que haya declarado notorio el término BIO; a favor de la empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., o que sea ésta la única empresa que puede utilizar el



término BIO en sus signos, ya que según el mismo Tribunal Registral Administrativo estableció mediante Voto N° 182-2010 de las nueve horas cincuenta minutos del veintidós de febrero de dos mil diez, que “(...) Si el término BIO hubiese estado asociado y subordinado a un término con aptitud distintiva respecto de los servicios a distinguir; el signo solicitado podría ser objeto de registro, pero lamentablemente el término ENGINEERING es un vocablo que se usa para describir la actividad de los ingenieros, o sea intrínsecamente no tiene la suficiente aptitud distintiva para que junto con el vocablo anterior formen una denominación que pueda ser inscrita como marca y cumpla su función principal”. (la negrita, la negrita y subrayado es del original)

Partiendo de lo anterior, tenemos que indica el artículo 7 incisos c), d), g), y j), de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, lo siguiente:

“Artículo 7.- Marca inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la uzansa comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aspira.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto de que se trata”.



La marca cuya nulidad se solicita “**BIOPLATE**”, registro número **179228** para proteger: “envases, vasos, platos y bandejas de cartón de diversos tamaños”, en clase **16** de la Clasificación Internacional de Niza, es denominativa, formada por dos palabras, cada una de ellas con un concepto propio, que unidas transmiten una idea entendible al consumidor. El término “**BIO**” de acuerdo a la definición dada por el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 319, se utiliza para introducir la idea de vida en la denominación indicada. El elemento “**PLATE**” es una palabra del idioma inglés, que traducida al idioma español quiere decir, entre otros significados “**plato**” (Universidad de Chicago, Diccionario Español-Inglés Inglés-Español, 5^{ta} edición ampliada y revisada, Pocket Books, 2002, p 483).

Bajo esta perspectiva marcaria, y conforme lo que al respecto establecen los diccionarios mencionados, el signo “**BIOPLATE**” registro número 179228 está conformada por términos genéricos y de uso común, siendo que el radical “**BIO**” es genérico y de uso común, será percibido por los consumidores como, bio-para la vida, y el término “**PLATE**” que traducido al español refiere a: “**plato**”, se puede deducir de ellos que ambos describen una característica especial del producto. Es importante señalar que el signo aludido, utiliza un término necesario en el comercio para referirse a uno de los productos con el cual el mismo pretende distinguirse, sea, “**platos**”. Por consiguiente, la marca supra citada, es exclusivamente una designación común y usual de uno de los productos que protege. Por lo que considera este Tribunal que la marca “**BIOPLATE**” transgrede lo dispuesto en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, es de mérito indicar que aunque procede la aplicación del artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas, por cuanto el distintivo “**BIOPLATE**” contempla en la clase **16** de la Clasificación Internacional; “**envases, vasos, platos y bandejas de cartón de diversos tamaños**”, indicación con la cual se incurre en que la protección se extienda solo a un producto en específico como lo establece el precipitado párrafo, y los productos a proteger



sean, “**platos**”, por lo que el término “**platos**” no es engañoso, ya que no está presente el antagonismo necesario entre el signo y el producto específico para decretar la posibilidad de engaño. Sin embargo, esto no autoriza mantener la inscripción de la marca por ser únicamente descriptivo de características, resultando, que la misma quebranta lo prescrito en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de rito, respecto de ese específico producto. En relación a los demás productos “**envases, vasos y bandejas de cartón de diversos tamaños**” resulta eventualmente engañoso. La figura del engaño el tratadista Manuel Lobato lo explica en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañososa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**), subrayado nuestro.

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa la cual entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado este tema en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales plantean que en sede de registro de signos



distintivos, el engaño siempre debe analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

Ahora bien, la expresión “**BIOPLATE**”, tiene una connotación de signo genérico ya que está integrada por términos de conocimiento común como lo son las palabras “**BIO**” (vida), y “**PLATE**” (plato), por lo que este distintivo no es capaz de diferenciarse de otros empleados para distinguir productos en la misma especie, y al no poder el signo mencionado distinguir sus productos respecto de otros similares o iguales producidos por otros empresarios, el mismo no cuenta con aptitud distintiva, de ahí, que incurre en la falta de distintividad que establece el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas,

Así las cosas, y tomando en consideración, que el alegato principal de la representación de la sociedad recurrente radica en que el signo “**BIOPLATE**” es susceptible de protección, por lo que debe mantenerse la inscripción de dicha marca. Este Tribunal no acoge dicho alegato, toda vez, que el distintivo marcario analizado quebranta los incisos c), d), g), j), del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En consecuencia este Órgano de Alzada debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Rodrigo Arguedas Guardia**, en su condición de apoderado de la empresa **PRODCUTOS BIODEGRADABLES DE CARTON PROBIOCA S.A.**, contra la resolución final dictada a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiséis de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, anulándose el registro número **179228**, correspondiente a la marca de fábrica “**BIOPLATE**” en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, 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 y cita normativa expuestas, declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Rodrigo Arguedas Guardia**, en su condición de apoderado de la empresa **PRODUCTOS BIODEGRADABLES DE CARTON PROBIOCA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiséis de julio del dos mil doce la que en este acto se confirma en todos sus extremos, anulándose el registro número **179228**, correspondiente a la marca de fábrica “**BIOPLATE**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza,. 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

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.

CANCELACIÓN DE REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LAMARCA

TNR: 00.42.91