



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0603-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de registro de la marca “*HERB.IO (Diseño)*”

INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9990-2009/ 199311)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 947-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 4-155-803, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-280631, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintitrés minutos, veinte segundos del ocho de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 30 de marzo de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en la condición indicada, interpuso acción de nulidad contra la marca “*herb.io (diseño)*”, inscrita el 12 de marzo de 2010, bajo el **Registro No. 199311**, para proteger y distinguir “*Productos Fito farmacéuticos para uso exclusivo humano*”, en Clase 05 de la nomenclatura internacional, cuyo titular es la empresa **INVERSIONES KATORS V. S., SOCIEDAD**



ANÓNIMA.

SEGUNDO. Que según resolución de las 10:35:55 horas, del 12 de abril de 2011, se dio traslado al titular del distintivo marcario cuya nulidad se solicita, y éste se pronunció mediante escrito presentado ante el Registro el 31 de mayo de 2011.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:23:20 horas, del 08 de junio de dos mil once, resuelve rechazar la acción de nulidad interpuesta por la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S. A., y ésta inconforme apela, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos probados que fueron enlistados en la resolución apelada, agregando únicamente que el fundamento de los enumerados de 1 a 3 se encuentra a folios 53 a 58 de este expediente.

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. Aunado lo anterior a que, a pesar que todas estas marcas protegen productos de la clase 05, los mismos no presentan similitud y por ello considera es posible su coexistencia registral, por cuanto no existe riesgo de crear confusión en el consumidor. Concluye el Registro a quo 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, 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 No. 407-2009** indicó; respecto de la marca “*BIO-LAND (DISEÑO)*” inscrita en la clase 5, que “*...si otra empresa pretende utilizarlo para productos que estén relacionados con los protegidos indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que el consumidor medio podría asociar marcas que inicien o contengan el término BIO y el diseño de hoja y se apliquen a productos de la clase 5 tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, ya que éste término no podría catalogarse como radical común sino distintivo de una familia de productos...*”, siendo que, precisamente la marca “*herbío*” incluye estos factores preponderante, esto es, el término denominativo “*BIO*” y el término gráfico que corresponde a una hoja, causando una evidente confusión. Continúa indicando el recurrente que, el Registro en su análisis, debe considerar que se trata de marcas farmacéuticas y por ello sus productos se relacionan con la salud humana y por ello se exige una mayor rigurosidad, aunado a que la marca notoria BIO-LAND protege medicamentos dentro de los cuales comercializa cápsulas de espirulina, de lecitina y de



algas, que son similares a los que protege la marca “*herbío*”, comparten los mismos canales de distribución y se destinan al mismo segmento de consumidores, por lo que el riesgo de confusión y asociación es evidente. Agrega que si bien el Registro no puede declarar ni sancionar un acto de competencia desleal sí tiene facultad para determinar si un signo de solicitó para perpretar o consolidar un acto de esta naturaleza y proteger efectivamente de éstos el derecho de exclusiva que ostentan los titulares de signos inscritos.

En escrito presentado ante esta Autoridad el 30 de setiembre de 2011 (v. f. 168), por una parte menciona el recurrente lo afirmado por este Tribunal en **Voto No. 551-2008**, respecto de la condición de genérico del término “*BIO*” considerado en forma aislada, por lo que resulta inapropiable por un particular, y por otra parte, reitera la condición de notoriedad que este mismo Órgano de Alzada reconoció a la familia de marcas “*BIOLAND*” de su representada, solicitando se aplique lo dispuesto por la normativa marcaria en relación con la protección especial que debe darse a las marcas notoriamente conocidas.

Analizado por este Tribunal el expediente venido en Alzada, respecto de la eventual pugna entre las marcas “*BIO-LAND*” y “*BIO-LAND (Diseño)*”, cuya titular es la empresa apelante, en relación con la marca “*herb.io (Diseño)*”, inscrita a favor de la empresa Inversiones Kators V. S. Sociedad Anónima, encuentra que el término “*bio*”, presente en todos los signos cotejados, hoy día, ha llegado a ser un vocablo genérico y de uso común para indicar que el producto referido tiene relación con lo “*biológico*”, y por lo tanto ninguna compañía podría alegar dominio sobre el mismo, sino que en el medio se utiliza para hacer una alusión de que se trata de productos que contienen elementos biológicos, como en el caso de la marca inscrita, la cual se refiere justamente a productos relacionados con materia viva, dado lo cual, el elemento distintivo en esta última es “*herb*”, mientras que “*bio*” es un elemento genérico y por ello se considera que en su conjunto la marca “*herbio*” es suficientemente distintiva y no roza con la marca “*BIO-LAND*”.

A mayor abundamiento el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, 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 “...es 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 “herb” y “land” así como de sus respectivos diseños, de lo que se concluye que, la marca “*herbío* (Diseño)” 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 *a quo*, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.** que deniega la nulidad solicitada y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, veinte segundos del ocho de junio de dos mil once.



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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, veinte segundos del ocho de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de nulidad de la marca **“herb.io (Diseño)”** cuya titular es la empresa **INVERSIONES KATORS V. S., 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.91

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90