

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0191-TRA-PI**

**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° 1043-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del primero de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para propiedad intelectual 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 catorce horas, cincuenta y un minutos, veintidós segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticuatro de junio de dos mil once, el Licenciado Hernández Brenes, representando a la empresa El Galeón Dorado S.A., solicita se anule el registro de la marca de fábrica **DOS PINOS BIOPLUS**, N° 166315, inscrita a nombre de Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.

**SEGUNDO.** Que otorgado el traslado de Ley a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., contestó por escrito presentado ante la Administración en fecha veintinueve de setiembre de dos mil once.

**TERCERO.** Que por resolución de las catorce horas, cincuenta y un minutos, veintidós segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar prescrita la acción de nulidad interpuesta.

**CUARTO.** Que en fecha dieciséis de enero de dos mil doce, la representación de la empresa El Galeón Dorado S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** 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, o a 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 interés para la presente resolución, se tienen como hechos probados:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **DOS PINOS BIOPLUS** a nombre de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., registro N° 166315, inscrita desde el dieciséis de febrero de dos mil siete y vigente hasta el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en clase 29 de la nomenclatura internacional para distinguir yogurt (folios 77 y 78).

- 2- Que la Administración Registral, representada por este Tribunal, reconoció la notoriedad de la marca **BIOLAND** en Voto N° 407-2009 dictado a las catorce horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve (folios 30 a 43 del legajo de prueba del solicitante).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el plazo para interponer la acción de nulidad ha prescrito, deniega lo solicitado. Por su parte el recurrente alega que el plazo fue mal contabilizado y que no se siguieron las reglas establecidas por el Convenio de París.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLAZO PARA ESTABLECER LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LA LEY DE MARCAS.** Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial en relación a la nulidad planteada, considera este Tribunal ha de revocarse lo resuelto. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres, revisado en Bruselas el catorce de diciembre de mil novecientos, en Washington el dos de junio de mil novecientos once, en La Haya el seis de noviembre de mil novecientos veinticinco, en Londres el dos de junio de mil novecientos treinta y cuatro, en Lisboa el treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho, en Estocolmo el catorce de julio de mil novecientos sesenta y siete y enmendado el veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco. Su artículo 6 bis, que trata el tema de la marca notoriamente conocida, en su inciso 1) impone a los Estados miembro el permitir la invalidación de un registro cuando éste colisione con una marca que sea reconocida como notoria por la Autoridad competente, y para ello establece en el inciso 2) que el plazo mínimo a conceder para tales efectos es de cinco años contados a partir de la fecha de registro.

Ahora, si bien es cierto que el artículo 37 párrafo tercero de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) plantea que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años contabilizados a partir de la fecha de registro, cuando dicha acción se base en la contravención a una marca que sea considerada notoria por la Autoridad costarricense, el plazo aplicable será el de los cinco años contenidos en el Convenio de París, norma de rango superior a la Ley de conformidad con lo establecido por el párrafo primero del artículo 7 de nuestra Constitución Política. Por ello, al haberse reconocido la notoriedad de la marca BIOLAND por resolución de este Tribunal N° 407-2009 según se indicó en los hechos tenidos por bien probados, el plazo de prescripción a aplicar debe ser el contenido en el Convenio de París y no el de la Ley de Marcas, esto por poseer la marca que se considera mancillada el reconocimiento de notoriedad. Entonces, al haberse registrado la marca que se ataca como nula en fecha dieciséis de febrero de dos mil siete, la capacidad de solicitar su nulidad se extiende hasta la misma fecha pero del año dos mil doce, esto por gozar la marca que se considera ofendida de la calidad de notoria, reconocida por este Tribunal según lo antes dicho. Y por ello es que la solicitud de nulidad planteada en fecha veinticuatro de junio de dos mil once si está dentro del plazo que confiere el marco de calificación registral, no representado en el caso bajo estudio por el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas, sino por el inciso 2) del artículo 6 bis del Convenio de París. Por ello es que lo procedente es revocar la resolución venida en alzada, para que exista un pronunciamiento por el fondo del asunto, ya que la acción fue planteada en tiempo. Como corolario, precisa este Tribunal que no se aplica, como lo solicitó el apelante, el inciso 3) del artículo 6 bis mencionado, ya que el rompimiento de plazos que allí se estipula proviene del supuesto de la existencia de mala fe en el registro, sobre lo cual nada se prueba, y tampoco puede la Administración considerar **per se** que toda colisión entre marcas se debe a una actuación de tal naturaleza, y más bien ha de aportarse prueba suficiente con la que pueda demostrarse la concurrencia de dicha causal.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes en representación de la empresa El Galeón Dorado S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y un minutos, veintidós segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, la que en este acto se revoca para que en su lugar se continúe con el conocimiento del asunto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que enderece los procedimientos conforme a derecho. **NOTIFÍQUESE.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Roberto Arguedas Pérez**

***DESCRIPTORES***

*NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA*

*TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA*

*TNR: 00.42.90*