



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0196-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “BIOGEL”

INVERSIONES EL GALEON DORADO., apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1234-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro- ciento cincuenta y cinco- ochocientos tres, vecino de San José, en su condición de Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, domiciliada en San Diego de Tres Ríos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un minutos y veintiséis segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de Agosto del 2011, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, de calidades y condición señaladas, solicitó la anulación de la marca de fábrica “BIOGEL”, Registro **144789**, propiedad de la empresa **ALCAMES LABORATORIOS QUIMICOS DE CENTROAMERICA S.A.**



II. Que conferida por el citado Registro el traslado respectivo, mediante escrito presentado ante ese órgano el 28 de Octubre de 2011, el Licenciado Néstor Morera Viquez, en representación de la empresa **ALCAMES LABORATORIOS QUIMICOS DE CENTROAMERICA S.A.**, se opuso a lo pretendido por la entidad solicitante, argumentando, que la acción de nulidad se encuentra PRESCRITA.

III. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y un minutos y veintiséis segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la acción de nulidad interpuesta por la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**

IV. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2012, el Licenciado **Hernández Brenes**, de calidades y condición señaladas, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce esta litis este Tribunal.

V. 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados y no probados indica el Registro en la resolución apelada, manifestando solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento a folios 49 a 50 del expediente.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



rechazó la solicitud de nulidad planteada contra la inscripción de la marca “**BIOGEL**” en clase 5 de la nomenclatura internacional, sustentándose en que ésta se encuentra prescrita, en razón de que el signo fue inscrito el 26 de febrero del 2004, siendo que al día de la presentación de las presentes diligencias ya habían pasado más de siete años desde que se produjo su registro, por lo que con base en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se sobrepasó el plazo legal de cuatro años.

Por su parte, el recurrente manifiesta que es claro que el término de 5 años que contempla la Ley nacional al momento de plantearse la solicitud de nulidad había transcurrido sobradamente, e indica que la marca “**BIOLAND**” es una marca que goza de la categoría especial de marca notoriamente conocida en Costa Rica, y en virtud de esto respecto del instituto de la prescripción en este tipo de acciones, las disposiciones del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, norma de rango superior a la ley nacional son de plena aplicación al caso concreto. Agrega el recurrente que dicha norma en su inciso 3) dispone que “no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registrada o utilizadas de mala fe”, de tal manera que si bien ya transcurrió el plazo que establece la legislación nacional para solicitar la anulación de un registro de marca en condiciones ordinarias, en el caso especial de la protección de una marca notoria y de la obtención y utilización de mala fe de un registro de marca susceptible de causar confusión, el citado Convenio no fija plazo de prescripción. Continúa diciendo que la marca **BIOLAND** se le reconoció la notoriedad en el año 2002, y al momento de solicitar el registro de la marca **BIOGEL** se tenía conocimiento de la notoriedad indicada. Se refiere también a que la inscripción de la marca **BIOGEL** fue producto de la mala fe de **ALCAMES LABORATORIOS QUIMICOS DE CENTROAMERICA S.A.**, y que el signo “**BIO GEL**” al estar compuesto de un prefijo y sufijo que son genéricos, en donde Bio es sinónimo de biológico o biorgánico, y GEL califica o describe a un producto, careciendo de aptitud distintiva por lo que el registro de dicha marca fue indebido, actuando dicha empresa en forma contraria a las normas de la buena fe, toda vez que conocía de la existencia de las marcas **BIOLAND** y **BIOCALOR**, se ha apropiado de términos que son genéricos e inapropiables en exclusiva y usados comúnmente y a obtener un provecho indebido del conocimiento que ya tenía el consumidor nacional de dicho término.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez realizado el análisis de la solicitud de nulidad interpuesta, con la fundamentación normativa que se propone, estima este Tribunal, que las inconformidades planteadas por la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.** no son de recibo, toda vez que la solicitud de nulidad del registro de la marca de fábrica “**BIOGEL**”, en clase 5 nomenclatura internacional, fue planteada fuera del plazo que la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 1 de febrero de 2000, la cual concede 4 años a partir de la fecha de registro para solicitar la nulidad de la marca conflictiva, al disponer el párrafo tercero del artículo 37 de dicha ley lo siguiente: *“La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro”*.

Asimismo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la ley 7478 del 25 de marzo de 1995, en lo relativo a marcas notoriamente conocidas, en su artículo 6 bis 2.-), prevé como mínimo un plazo de 5 años a partir de la fecha del registro para interponer la nulidad de un registro de marca, estableciendo además, en su punto 3.- *“No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”*, situación que en todo caso considera este Tribunal, no se encuentra demostrada en el expediente conforme se verá.

Las disposiciones normativas transcritas, en forma clara, determinan que la interposición de acciones de nulidad de una marca registrada, están sujetas o condicionadas a un plazo establecido, el que una vez vencido, originan como consecuencia la declaratoria de prescripción de tal acción, a efecto de que transcurrido el plazo la marca registrada se consolide, proporcionando seguridad jurídica a su titular.

En tal virtud, estima este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Industrial, en lo relativo a la prescripción de la acción de nulidad, efectúa un congruente análisis en cuanto al transcurso del tiempo que disponía el Convenio, así como la Ley de Marcas y el Convenio de París, en relación al registro de la marca “**BIOGEL**”, en clase 5, inscrita desde el 26 de febrero de 2004, según la certificación constante a folio 49. En este sentido, la resolución apelada señala *“el registro del signo que hoy se pretende anular fue inscrito el día 26 de febrero del 2004, por lo que al día de la presentación de las presentes diligencias ya habían pasado más de siete años desde que se*



produjo su registro, por lo que con base en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, queda demostrado que las presentes diligencias no tienen razón de ser, por ya haber sobre pasado el plazo legal de cuatro años necesario para ser interpuestas por el interesado según se indica en la norma supra citada, es decir que al momento de ser interpuesta la presente solicitud, sea el 24 de agosto del 2011, su derecho alegado ya había prescrito sobradamente”. No obstante, al aducir que se trata de una marca notoria, el plazo de prescripción varía a **CINCO AÑOS**, caso en el cual igualmente estaría prescrito, toda vez que fenecía el 26 de febrero de 2009. Bajo esta línea, concuerda este Tribunal, que en lo relativo a la solicitud de nulidad, ésta se presentó fuera del plazo legal correspondiente, por lo que debe acogerse la excepción de prescripción interpuesta por el apoderado especial de **ALCAMES LABORATORIOS QUIMICOS DE CENTROAMERICA S.A.** visible a folios 22 al 28.

Asimismo, en cuanto lo que alega el apelante del conocimiento de la empresa **ALCAMES LABORATORIOS QUIMICOS DE CENTROAMERICA S.A.**, sobre la declaratoria de notoriedad de la marca **BIOLAND**, se debe aclarar que dicha marca fue declarada notoria mediante el Voto 407-2009, de las catorce horas con treinta minutos del veintitrés de abril del dos mil nueve, sea posterior a la inscripción de la marca **BIOGEL** que data del 26 de Febrero del 2004.

Por otra parte en relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto formulado, el autor Carlos Fernández Nóvoa, refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11: “...*La mala fe es un concepto jurídico estricto en el sistema de RMC. (...)Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud.*” **FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2004, p. 639**, y precisamente en lo referente a la mala fe que se alega en la inscripción de la marca “**BIOGEL**” por parte de la empresa **ALCAMES LABORATORIOS QUIMICOS DE CENTROAMERICA S.A.**, considera este Tribunal que no es de recibo debido a que el presente



expediente carece de prueba que en forma contundente demuestre la deshonestidad del titular de la marca inscrita, siendo además que el término BIO ha perdido distintividad y hoy en día es genérico, por lo que deberá acudir ante los Tribunales de Justicia para poder determinar si la marca “**BIOGEL**” fue inscrita bajo la utilización de incorrectas prácticas comerciales, tal como aduce el apelante .

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal concuerda con el *a quo* en su disposición de rechazar por extemporánea y encontrarse prescrita la acción para solicitar la nulidad de la marca “**BIOGEL**”, en clase 5, propiedad de la empresa **ALCAMES LABORATORIOS QUIMICOS DE CENTROAMERICA S.A.**, siendo procedente por ende, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en la condición mencionada, contra la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un minutos y veintiséis segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, declarando sin lugar en un todo los agravios expuestos por el recurrente.

CUARTO. 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, 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 expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un minutos y veintiséis segundos del diecisiete de enero de dos



mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la acción de nulidad presentada en contra de la marca “**BIOGEL**”. Se da por agotada la vía administrativa. 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 lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia 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