



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2014-0933-TRA-PI



Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “ ”

INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2013-8142 acumulado con el expediente número 2014-4511)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0831-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas treinta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES**, cédula de identidad número 4-155-803, en su condición de apoderado de **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, treinta y seis segundos del dos de octubre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de setiembre del dos mil trece, el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado, vecino de San José, cedula de identidad 1-848-886, en su condición de representante de



la empresa **GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.**, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo:



como marca de fábrica y de comercio bajo el expediente número **2013-8142**, para proteger y distinguir: “leche y productos lácteos con soja, bebidas a base de soja utilizadas como sucedáneos de la leche”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días catorce, diecisiete y dieciocho de marzo del dos mil catorce, en el diario Oficial La Gaceta números cincuenta y dos, cincuenta y tres, y cincuenta y cuatro, y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de mayo del dos mil catorce, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción



marcaria, por considerar que la marca figurativa no registrada de su representada ha sido usada con anterioridad, y que las marcas inscritas “BioLand”, BioLand (diseño), BioLand Sabila (diseño), son notorias, y presentan identidad gráfica y conceptual, fundamentándose en el artículo 8, incisos c), y e), y artículo 17, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. El licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, el 28 de mayo del 2014, solicitó la inscripción



de la marca de fábrica y de comercio , para proteger y distinguir “Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; aloe vera preparado para la alimentación humana; leche y productos lácteos; leche y productos lácteos con soja; bebidas lácteas en las que predomine la leche; bebidas a base de soja utilizadas como sucedáneos de la leche; aceites y grasas comestibles; yogur”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días uno, dos y tres de julio, en el diario Oficial La Gaceta números ciento veinticinco, ciento veintiséis, ciento veintisiete del siete de julio del dos mil catorce, y dentro del plazo conferido no hubo oposiciones.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta minutos, cuarenta y dos segundos del dos de octubre del dos mil catorce, acumuló los expedientes de mérito sean los números **2014-4511** correspondiente a la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y de comercio (diseño), en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada ante el Registro el 28 de mayo del 2014, por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, y el expediente número **2013-8142**, correspondiente a la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio (diseño), en **clase 29** de la clasificación internacional de Niza, presentada ante el Registro aludido, el 19 de setiembre del 2013, por el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado



especial de la empresa **GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.**, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. Mediante resolución final de las diez horas, cincuenta y un minutos, treinta y seis segundos del dos de octubre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **1.** Se declara sin lugar la oposición interpuesta en el expediente **2013-8142**, por el apoderado de **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**VIVE SOY (DISEÑO)**”, en clase 29 internacional, presentada por el apoderado de **GRUPO LECHE PASCUAL S.A.**, la cual **SE ACOGE**. **II.** Por no existir similitud entre los signos ni riesgo de confusión ni asociación empresarial **se acoge** la solicitud de inscripción de la **marca “(DISEÑO DE HOJA)”** en clase 29 internacional, tramitada bajo el expediente **2014-4511**, a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A.**, el cual fue acumulado en el presente asunto [...]”

SÉTIMO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de octubre del dos mil catorce, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro en resolución dictada a las diez horas, diecisiete minutos, treinta y un segundos del seis de noviembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

OCTAVO. 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño , y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio



(diseño) desde el 14 de Marzo del 2011, vigente hasta el 14 de Marzo del 2021, bajo el registro número **132988**, que protege y distingue “Productos de higiene íntima, desinfectantes para la higiene bucal y antisépticos”, en **clase 5** Internacional. (Ver folios 93 y 94).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A., la marca de fábrica y de comercio



(diseño) desde el 8 de enero del 2010, vigente hasta el 8 de Enero del 2020, bajo el registro número **197863**, que protege y distingue “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en **clase 5** Internacional. (Ver folios 95 y 96).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, la marca de fábrica “**BIO-LAND**” desde 3 de setiembre de 1997, vigente hasta el 3 de setiembre del 2017, bajo el registro número **103494**, que protege y distingue “Medicamentos”, en **clase 5** Internacional. (Ver folios 97 y 98).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A., la marca de fábrica y de comercio



(diseño) desde el 12 de Enero del 2010, vigente hasta el 12 de Enero del 2020, bajo el registro número **198096**, que protege y distingue “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumerías, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”, en **clase 3** Internacional. (Ver folios 101 y 102).

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, la marca de fábrica “**BIOLAND**” desde el 30 de enero de 1997, vigente hasta el 30 de Enero del 2017, bajo el registro número **99480**, que protege y distingue “Jabones, perfumes, cosméticos, aceites esenciales, lociones capilares”, en **clase 3** Internacional. (Ver folios 131 y 104).

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, el nombre comercial desde el 7 de Julio del 2006, bajo el registro número **160311**, que protege y distingue “Un establecimiento dedicado a la fabricación y comercialización de harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos. Ubicado en Tres Ríos, 100 metros al este del Liceo Mario Quirós Sasso en San Diego de Tres Ríos”, en **clase 49** Internacional. (Ver folios 105 y 106).

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa



INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A., el nombre comercial desde el 12 de Enero del 2010, bajo el registro número **198095**, que protege y distingue “Un establecimiento dedicado a la fabricación, distribución y comercialización de productos alimenticios, productos naturales y orgánicos y productos de cuidado personal. Ubicado en Tres Ríos, 100 metros al este del Liceo Mario Quirós Sasso en San Diego de Tres Ríos”, en **clase 49**



Internacional. (Ver folios 107 y 108).

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio



(diseño) desde el 9 de Octubre del 2002, vigente hasta el 9 de Octubre del 2022, bajo el registro número **135451**, que protege y distingue “Productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silicultura, resinas artificiales y sintéticas, materiales plásticos en bruto (en forma de polvo, líquido o pasta), abonos para las tierras (naturales y artificiales), composiciones para extintores, baños y preparaciones químicas destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, sustancias adhesivas destinadas a la industrial”, en **clase 1** Internacional. (Ver folios 109 y 110).

9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio



(diseño) desde el 26 de agosto del 2011, vigente hasta el 26 de agosto del 2011, bajo el registro número **212007**, que protege y distingue “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, gelatinas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, tales como aceite de ajonjolí, arroz, coco, maíz y sésamo, preparaciones dietéticas y suplementos alimenticios (no de uso médico), basados en proteínas, probióticos, vitaminas, soya, lino, soya (granos de--) en conserva para uso alimenticio, soya (leche de-) [sucedáneo de la leche]”, en **clase 29** Internacional. (Ver folios 111 y 112).

10.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio



(diseño) desde el 8 de Enero del 2010, vigente hasta el 8 de Enero del 2020, bajo el registro número **197861**, que protege y distingue “Servicios para proteger alimentos y bebidas, hospedaje temporal, servicios de banquete, cafés, pastelerías, reposterías, restaurantes, restaurantes de auto servicios, merenderos”, en **clase 43** Internacional. (Ver folios 113 y 114).

11.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio



(diseño) desde el 28 de Enero del 2010, vigente hasta el 28 de Enero del 2020, bajo el registro número **198377**, que protege y distingue “Publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina”, en **clase 35** Internacional. (Ver folios 115 y 116).

12.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A., la marca de fábrica y de comercio



(diseño) desde el 9 de octubre del 2002, vigente hasta el 9 de octubre del 2022 bajo el registro número **135448**, que protege y distingue “Vinos, espirituosos y licores”, en **clase 33** Internacional. (Ver folios 117 y 118).

13.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio



(diseño) desde el 9 de octubre del 2002, vigente hasta el 9 de Octubre del 2022 bajo el registro número **135449**, que protege y distingue “Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”, en **clase 33** Internacional. (Ver folios 119 y 120).



14.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio



(diseño) desde el 9 de Octubre del 2002, vigente hasta el 9 de Octubre del 2022 bajo el registro número **135453**, que protege y distingue “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta”, en **clase 31** Internacional. (Ver folios 121 y 122).

15.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A., la marca de fábrica (diseño) desde el 7 de Julio del 2006, vigente hasta el 7 de Julio del 2016, bajo el registro número **160250**, que protege y distingue “Harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos”, en **clase 30** Internacional. (Ver folios 123 y 124).

16.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A., la marca de fábrica (diseño) desde el 9 de Octubre del 2002, vigente hasta el 7 de Octubre del 2022, bajo el registro número **135452**, que protege y distingue “Vestidos, con inclusión de bodas, zapatos y zapatillas”, en **clase 25** Internacional. (Ver folios 125 y 126).

17.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A., la marca de fábrica (diseño) desde el 9 de Octubre del 2002, vigente hasta el 9 de Octubre del 2022, bajo el registro número



135450, que protege y distingue “Papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería), 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”, en **clase 16** Internacional. (Ver folios 127 y 128).

18.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A., la marca de fábrica (diseño) desde el 14 de Enero del 2003, vigente hasta el 14 de Enero del 2023, bajo el registro número **136616**, que protege y distingue “Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados) peines y esponjas, cepillos, instrumentos y materiales de limpieza, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases”, en **clase 21** Internacional. (Ver folios 129 y 130).

19.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, S.A.**, la marca de fábrica y de comercio



(diseño) desde el 8 de Enero de 2010, vigente hasta el 8 de Enero del 2020, bajo el registro número **197863**, que protege y distingue “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en **clase 5** Internacional. (Ver folios 131 y 132).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho no probado que no se demostró el uso anterior en el comercio del signo



, para productos relacionados con soya.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando



la inscripción de la marca de fábrica y de comercio para la protección de “leche y productos lácteos con soja, bebidas a base de soja utilizadas como sucedáneos de la leche”, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza. Se presenta oposición con fundamento en el



uso anterior del signo no registrado , que distingue los mismos productos de la marca solicitada, además de los registros citados como hechos probados, alegando una identidad gráfica, e ideológica, notoriedad de los signos capaz de crear confusión en los consumidores.

El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud presentada con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

La representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de setiembre del 2014, argumenta: La oposición presentada se basa en la similitud gráfica de la marca solicitada con una marca figurativa usada no registrada, y en la reproducción del elemento gráfico que consiste en el diseño de una hoja que forma parte de la marca mixta Bio Land, que posee declaratoria de notoriedad. La marca solicitada reproduce un elemento esencial de la marca notoria registrada, a saber, el diseño de la hoja, el cual es un elemento figurativo reconocido por los consumidores y al que le dan un determinado origen empresarial. Ideológicamente la marca solicitada es similar a la marca registrada, uno de los significados de Bio es vida, por lo que es idéntico al termino vive. Las marcas protegen productos idénticos lo que aumenta el riesgo de confusión y asociación en los consumidores. Se valoró de



forma errónea el uso anterior de los signos oponentes, que con la prueba aportada demostró el uso anterior.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. USO ANTERIOR, PRIORIDAD Y COTEJO DE LOS SIGNOS. i. Derecho de prelación a obtener un registro marcario. La prelación es la antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra cosa con la cual se compara, en el presente caso el apoderado de la empresa **EL GALEÓN DORADO S.A.**, arguye tener mejor derecho a obtener el registro de su signo, por uso anterior; por lo que se debe examinar el derecho de prelación a la luz de nuestra legislación.

El artículo 4 de la Ley de Marcas desarrolla el concepto citado de la siguiente forma:

Artículo 4º. - Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

“a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una (...)”

En el presente caso la empresa oponente está basando su derecho a obtener el registro en el uso anterior de su marca “  ”, hecho que debe ser probado, de no demostrarse será la



prioridad registral la que defina a quien le asiste el mejor derecho, en caso que los signos presenten semejanza capaz de causar confusión en el consumidor, de no presentar semejanza la coexistencia registral podrá ser permitida.

Por lo antes expuesto corresponde analizar la oposición basada en el uso anterior alegado por **LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES**, en su condición de apoderado de **INVERSIONES**



EL GALEON DORADO, S.A., contra la inscripción del signo: “”, para proteger y distinguir: leche y productos lácteos con soja, bebidas a base de soja utilizadas como sucedáneos de la leche”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza.



Uso anterior de la marca “”: Según lo establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978, en el artículo 2, se define como marca: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”. Asimismo, regula que tipo de actos han de entenderse como uso válido de una marca.

“Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional (...)”



El artículo 25 de la Ley de Marcas en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

“Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.*
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.*
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables”.*

Valoración de los argumentos presentados por el apoderado de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.:**



Indica el uso anterior de la marca  , para los mismos productos de la marca solicitada, que además es parte de las marcas inscritas “BIO LAND (DISEÑO)”, citadas en los hechos probados del presente voto. De la prueba aportada en el presente expediente no se puede derivar que existe un uso anterior del diseño de hoja para soja que es lo que protege el signo solicitado, lo que se evidencia es el uso en conjunto de los términos BIO LAND más el diseño particular de hoja.

Que el voto N° 407-2009, declaró el diseño de hoja como símbolo para los consumidores, por lo que desde ese año es ampliamente conocido. Realizando una lectura correcta del voto lo se desprende del mismo es que la notoriedad o conocimiento por parte de un sector de los consumidores se refiere al conjunto marcario BIO LAND (DISEÑO), no a la hoja aisladamente, y además tal declaratoria fue para clase 5, por lo que ese argumento no demuestra el uso anterior

del signo  para los productos de soja.

La prueba aportada de folio 146 a 149 lo que demuestra es el uso de la hoja, pero unido a BIO LAND, y los documentos que presentan la hoja aisladamente no se relacionan o evidencia alguna relación con la comercialización de soja o productos relacionados con esta.

No se demuestra un uso ininterrumpido o continuo del signo  en el tiempo, la prueba aportada es únicamente la manifestación de la oponente sin documentación idónea que lo sustente. En este caso con la prueba aportada no demuestra el uso anterior a tenor del artículo 4 de la ley supra citado.

Con la prueba aportada considera el Tribunal, que el aquí impugnante no demuestra el uso real y efectivo de su marca en el territorio nacional, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional, no se evidencian actos de comercialización continuados.

Por lo anterior es claro que la empresa oponente no demuestra el uso anterior de su signo para los productos protegidos por la marca solicitada, por lo que el cotejo marcario dará las pautas para determinar la posible coexistencia registral de los signos. Tomando en consideración las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas y los productos a proteger, de los signos enfrentados.

ii. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO.

SIGNO SOLICITADO



Leche y productos lácteos con soja, bebidas a base de soja utilizadas como sucedáneos de la leche, en clase 29.

SIGNOS OPONENTES



Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; aloe vera preparado para la alimentación humana; leche y productos lácteos; **leche y productos lácteos con soja**; bebidas lácteas en las que predomine la leche; bebidas a base de soja utilizadas como sucedáneos de la leche; aceites y grasas comestibles; yogur, en clase 29.



Vitaminas, soja, lino, soja (granos de--) en conserva para uso alimenticio, **soya (leche de-) [sucedáneo de la leche]**”, en clase 29 Internacional.

En el presente caso el signo solicitado es una marca mixta [conformada por elementos gráficos y denominativos], mientras el signo que alega uso anterior es una marca figurativa y las marcas registradas mixtas. En los casos de signos mixtos este Tribunal se ha determinado a seguir la doctrina más conteste con respecto a establecer cuál es el elemento preponderante, si el gráfico o el denominativo. Aspecto relevante a la hora de determinar las similitudes desde el punto de vista, gráfico, auditivo y semántico. Además, que uno de los agravios del recurrente versa sobre la identidad gráfica e ideológica de los signos.



Con respecto a este tema el autor Diego Chijane en su obra Derecho de Marcas (2007, pág. 392), indica:

“Mayoritariamente se expresa, que cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales, a la parte denominativa, ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente producto”.

El mismo autor indica: *“la doctrina alemana señala que en las marcas mixtas, el componente denominativo absorbe la imagen global de la marca”.* [pág. 392]

Por lo antes señalado considera el Tribunal que el elemento preponderante para el cotejo marcario del signo solicitado es **VIVE SOY**, por lo general el consumidor tiende a basarse en el elemento denominativo para la transmisión oral de la marca, ya que las palabras tienen un significado y suelen comunicarse de manera más fácil que las imágenes.

En el análisis que se realiza desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca



solicitada , y las oponentes,



,



, las diferencias

son amplias, el elemento preponderante de la marca solicitada es su parte denominativa, sea **VIVE SOY** que es la que más resalta del conjunto marcario, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria, la hoja es un elemento secundario que no asociará el consumidor con los signos oponentes, obsérvese que la hoja que acompaña al signo solicitado es parte de la letra “Y”, no es un elemento que resalte en el conjunto marcario.



Desde el punto de vista fonético, la marca no presenta semejanza alguna ya que es un signo figurativo y por lo tanto no cuenta con una parte denominativa que sea semejante a la marca

solicitada **VIVE SOY**, no genera expresión sonora similar, y la marca  fonéticamente no presenta impacto sonoro en el consumidor semejante a **VIVE SOY**; es muy clara la diferencia fonética de **VIVE SOY** y **BIO LAND**.



Ideológicamente resulta claro que el signo oponente evoca el concepto de lo que representa, sea una hoja, este concepto no se asemeja al concepto de **VIVE SOY**, de igual forma la el consumidor no llegará a asociar los conceptos **BIO** y **VIVE** con **VIDA**, esa construcción ideológica que realiza el oponente es meramente subjetiva.

Si bien los signos distinguen productos relacionados con la soja, las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, impiden cualquier tipo de confusión en el consumidor medio.

De igual forma esa diferencia tan marcada no da pie a que el signo solicitado se aproveche de la notoriedad de las marcas registradas.

En cuanto a la prueba testimonial el Tribunal la considera innecesaria ya que los hechos a los que se referirá son analizados y basta con la prueba documental aportada.

Por el análisis realizado los signos en pugna no presentan similitud alguna capaz de crear riesgo de confusión en el consumidor, y por ende es posible su coexistencia registral.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente, declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES**, en su condición de apoderado de **INVERSIONES EL GALEON**



DORADO, S.A., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, treinta y seis segundos del dos de octubre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**. Declarándose sin lugar la oposición interpuesta en el expediente **2013-8142** contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



“ **Vive soy** ”, en clase 29 Internacional, presentada por el apoderado de **GRUPO LECHE PASCUAL S.A.**, **la cual se acoge**. II. Por no existir similitud entre los signos ni riesgo de

confusión ni asociación empresarial **se acoge** la solicitud de inscripción de la **marca**  en clase 29 internacional, a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A.**

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 citas normativas expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES**, en su condición de apoderado de **INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, treinta y seis segundos del dos de octubre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**. Declarándose sin lugar la oposición interpuesta en el expediente **2013-8142**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “



”, en clase 29 Internacional, presentada por el apoderado de **GRUPO LECHE PASCUAL S.A.**, **la cual se acoge**. II. Por no existir similitud entre los signos ni riesgo de



confusión ni asociación empresarial **se acoge** la solicitud de inscripción de la **marca** en clase 29 internacional, a nombre de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**