

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0526-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio

(NATUVITA) (3 y 5)

INSTITUTO NATURVITA S.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-4358)

Marcas y otros Signos



VOTO 0066-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas tres minutos del cuatro de febrero del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad 1-558-219, vecino de San José, apoderado especial de la empresa INSTITUTO NATURVITA S.L., existente bajo las leyes de España, domiciliada en Elisenda 18, Bajos 08190-Sant Cugat del Valles, Barcelona, España, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:36:55 horas del 1 de octubre del 2018.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Señor Alex José Esquivel Calvo, mayor, soltero, administrador de negocios, con cédula de identidad 1-921-137, apoderado especial de la empresa GRUPO

GRUMACO, S.A., sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con personería jurídica 3-101-368588, y domiciliada en la Uruca, 300 metros norte de la Plaza de Deportes, Residencial Los Gobernantes, casa 10, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la

inscripción de la marca de fábrica y comercio  **Natuvita**, para proteger y distinguir en las siguientes clases:

Clase 3: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales, dentífricos no medicinales.”*

Clase 5: *“Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*

El edicto propio de la solicitud relacionada, fue publicado en las Gacetas 103, 104 y 105, correspondientes a los días 11, 12 y 13 de junio del 2018, y dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 3 de agosto del 2018, el licenciado Luis Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la empresa INSTITUTO NATURVITA S.L., plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca

 **Natuvita**, con base en el signo de su propiedad **“NATURALEZA Y VIDA”**.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 09:36:55 horas del 1 de octubre del 2018, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad INSTITUTO NATURVITA S.L., contra**

solicitud de inscripción de la marca  Nativita, en clases 3 y 5, presentada por... GRUPO GRUMACO, S.A. la cual en este acto se acoge."

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de octubre del 2018, el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial del INSTITUTO NATURVITA S.L., interpuso recurso de apelación, pero sin fundamentar ningún motivo de su inconformidad. Tampoco expuso sus agravios o razones de su impugnación dentro del plazo de la audiencia de 15 días que otorga la ley por parte de este Tribunal.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **NATURALEZA Y VIDA**, registro 90347, cuyo titular es el INSTITUTO NATURVITA S.L., vigente al 1 de marzo del 2025, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la lavada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosmético, lociones para el cabello y dentífricos”*. (folio 40 expediente principal)

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el licenciado Luis Pal Hegedüs en representación de la empresa *INSTITUTO NATURVITA S.L.*, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

“En tiempo y forma me apersono ante esta Autoridad para APELAR la resolución de las 09:36:55 del 1 de octubre de 2018..., solicito admitir la presente apelación y remitirla al Tribunal Registral Administrativo para que el mismo dé término para expresar agravios.”

Pero tampoco en el plazo de la audiencia de 15 días establecida en el artículo 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad, no expuso sus agravios, ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte de la empresa recurrente, de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.

Sin embargo, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas, así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* ya indicado, y que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

El sistema registral tiende a garantizar y a ofrecer ***Seguridad Jurídica*** en el nacimiento, transformación, extinción de derechos, obligaciones o expectativas de derecho; tanto para los interesados como para los terceros, que pueden encontrar en el registro cuanto atañe a sus intereses particulares, tal como lo expresa el artículo 1° de la Ley 3883, que es la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Artículo 1.-El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad registral. Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto.

Esa Seguridad Jurídica se basa fundamentalmente en la ***Publicidad Registral***, que no es una publicidad pura y simple o mera publicidad noticia, sino una ***publicidad material***, con efectos ante terceros, dentro de los cuales se encuentran la ***fe pública registral*** y la ***oponibilidad***. principios registrales que no son ajenos al Derecho Marcario, lo cual se evidenció en el citado

artículo 25 de la Ley de Marcas, que delimita los derechos conferidos a su titular con la inscripción de los diferentes tipos de signos distintivos,

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

Signo		NATURALEZA Y VIDA
Estado	Solicitada	Registrada
Registro	-----	90347
Marca	Fábrica y Comercio	Fábrica
Protección y Distinción	<p>Clase 3: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones no medicinales, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales, dentífricos no medicinales."</p> <p>Clase 5: "Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas."</p>	<p>Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la lavada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosmético, lociones para el cabello y dentífricos</p>
Clase	3 y 5	3

<i>Titular</i>	GRUPO GRUMACO, S.A.	INSTITUTO NATURVITA S.L.
----------------	----------------------------	-------------------------------------

Así las cosas y en atención al cotejo de los signos, tenemos que entre la marca inscrita NATURALEZA Y VIDA propiedad de la empresa INSTITUTO NATURVITA S.L., y el



signo marcario **Naturvita** propuesto por el GRUPO GRUMACO, S.A., en conjunto y sin descomponer el signo, desde la perspectiva gráfica, únicamente comparten las sílabas NATU y VI; esta única semejanza no es óbice para denegar el signo, pues existe la suficiente fuerza distintiva que las diferencia una de otra, ya que los términos Naturaleza y Vida de la inscrita son fácilmente distinguibles, lo cual no lo pone en riesgo de confusión y/o asociación; lo anterior sin tomar en cuenta el diseño de la solicitada que disminuye más la probabilidad de inducir a error al consumidor. Con respecto a la dimensión fonética, existe distinción en ambas denominaciones pues están compuestas por otras cinco sílabas que hacen que se dé una pronunciación que audiblemente es diferente, tal es el caso de las tres últimas sílabas de la inscrita. Desde el punto de vista ideológico, el signo solicitado NATUVITA resulta ser de fantasía, sin tener un significado en sí, podría evocar algo natural, pero no así los términos registrados NATURALEZA y VIDA que son visiblemente identificables.

Por otra parte, el hecho de que se desee inscribir un signo similar o idéntico a la razón social de una empresa, como es el caso que nos ocupa, donde la razón social del oponente es INSTITUTO NATURVITA S.L., no es considerado por el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, pues la prohibición se da a contrario sensu, es decir, se prohíbe la inscripción de la razón social de una persona jurídica que incluya una marca registrada por un tercero sin autorización de éste, no a la inversa. En relación a este punto la Juez Ortiz Mora consigna nota aclaratoria sobre la aplicación del artículo de cita.

Por último, y respecto a los productos que se desean proteger y distribuir, los solicitados en

clase 5, no guardan relación directa para que ocurra riesgo de confusión y asociación en el consumidor, a diferencia de los de clase 3 que son casi los mismos en su totalidad, pero el hecho de las fuertes diferencias analizadas en el cotejo gráfico, fonético e ideológico, hace que puedan coexistir en el mercado, sin generar en el consumidor medio ese riesgo de confusión, por lo que para este Tribunal es posible continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

Con fundamento en lo anterior y aunque no se haya expresado agravios por parte del apelante, este Tribunal con fundamento en la normativa marcaria citada y conforme al principio de legalidad, confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:36:55 horas del 1 de octubre del 2018, para que se continúe con el trámite de inscripción para las clases 3 y 5 internacionales de la marca solicitada.

SEXTO. 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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la empresa INSTITUTO NATURVITA S.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:36:55 horas del 1 de octubre del 2018, la que en este acto se *confirma*, denegándose la oposición presentada por la empresa INSTITUTO NATURVITA S.L., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio **Natuvida**, en clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se acoge para su trámite de inscripción. Se da por agotada la vía administrativa. La Juez Guadalupe Ortiz Mora consigna nota aclaratoria. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Leonardo Villavicencio Cedeño

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/LVC/GOM

NOTA ACLARATORIA

La Juez Guadalupe Ortiz Mora pone nota en el sentido de que su análisis en torno a este proceso, se centra en el cotejo de ambos signos, sin referirse a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, por cuanto considera que la aplicación de ese numeral, se debe hacer en ambas vías, tanto para la inscripción de signos distintivos, como para la inscripción de personas jurídicas.

Guadalupe Ortiz Mora