

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0990-TRA-PI

Oposición a registro de la marca de fábrica y comercio: “EARTH BALANCE”

SMART BALANCE INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5456-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 011-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del cuatro de enero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SMART BALANCE, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 115 W. Century Road, Suite 260, Paramus, New Jersey 07652, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con once minutos y cincuenta y seis segundos del treinta de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 05 de junio de 2008, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **SMART BALANCE, INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “EARTH BALANCE”, en clases 29 y 30 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*margarina, aceite vegetal, queso, sucedáneos de queso, mantequilla de maní, leche, sucedáneos de mantequilla*” y “*palomitas de maíz y mayonesa*” respectivamente.



SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de marzo de 2009, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la entidad **ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN TROPICAL HÚMEDA**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria, con base en sus marcas inscritas “**TIERRA (EARTH)**” y “**EARTH (diseño)**”.

TERCERO. Que mediante la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con once minutos y cincuenta y seis segundos del treinta de julio de dos mil nueve, se dispuso en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuesta (sic) (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HÚMEDA, contra la solicitud de inscripción del distintivo “EARTH BALANCE”; en clases 29 y 30 internacional, presentada por JOSE PAUBLO BRENES LLERAS, en representación de SMART BALANCE, INC., la cual se deniega. (...)”.**

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2009, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **SMART BALANCE, INC.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 18 de febrero de 2009, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal ratifica como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el establecido por el Registro de la Propiedad Industrial en el Considerando Primero, rotulado como Número 1., de la resolución recurrida, en cuanto a las marcas inscritas propiedad de la entidad oponente (ver folio 39); las cuales tienen su respaldo en las certificaciones que constan de folio 65 a folio 76 del presente expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**EARTH BALANCE**” para la **clases 29 y 30** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **SMART BALANCE, INC.**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con las inscritas “**TIERRA (EARTH)**” y “**EARTH (DISEÑO)**”, propiedad de la entidad **ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HÚMEDA**, en **clase 03** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Al respecto consideró que en el presente caso la marca solicitada es un término compuesto de dos palabras, **EARTH** y **BALANCE**, por lo que a criterio de ese Registro la palabra **EARTH** viene a ser el vocablo predominante o el núcleo central de la marca solicitada, por ello el cotejo debe hacerse en ese sentido, resultando que desde el punto de vista gráfico, es importante mencionar que si bien las marcas deben analizarse en su conjunto el núcleo central de la marca solicitada es **EARTH**”, la palabra **BALANCE** no es suficiente para poder distinguirla de la marca registrada, más bien puede inducir al consumidor a error y asociar ambos productos como procedentes de la misma empresa, así la marca solicitada contiene la



marca inscrita, y no le agrega elementos adicionales para poder coexistir registralmente, haciendo notar que el signo solicitado “**EARTH BALANCE**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan las dos empresas recurrentes, pues pertenecen a las mismas clases 29 y 30 de la Nomenclatura Internacional y tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que podría suceder que el comprador de los productos, les atribuya un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen de los mismos productores o comercializadores. En lo que respecta a la parte fonética consideró el a quo que los signos al pronunciarse tienen un efecto similar en la percepción sensorial del consumidor, por lo tanto no se puede hacer una diferencia esencial en cuanto a la procedencia de los productos protegidos por ambas marcas, no se puede decir o distinguir plenamente el origen empresarial de las marcas, siendo el criterio del registro que el núcleo central de la marca solicitada reproduce en su totalidad a la marca registrada; **EARTH** en este caso, resultando el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público, por lo que visualmente, fonéticamente e ideológicamente existen más semejanzas que diferencias entre las marcas enfrentadas; concluyendo que analizadas en forma conjunta y global, entre el signo solicitado y las marcas inscritas, propiedad de la oponente, se advierte una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores; dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, productos que se comercializan en los mismos canales de mercado, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a indicar que no se les notificó la resolución de traslado de la oposición planteada, lo cual los puso en una posición de indefensión ya que pese a que se le hizo saber al Registro de la nulidad del acto de notificación y así lo acepta, este procedió a emitir la resolución de fondo sin que se les haya escuchado, violentándose el debido proceso. En



cuanto a las marcas en cuestión, alegó que desde el punto de vista gráfico, son diferentes entre sí ya que por un lado la marca registrada está conformada por una sola palabra, salvo el caso que incluye la traducción al español: tierra; mientras que en el caso de la marca solicitada está compuesta de 2 palabras muy diferentes entre sí y que proveen una imagen visual muy diferente al proveído por la marca registrada, por lo que en este caso la inclusión de la denominación BALANCE hace que las marcas se perciban visualmente en forma muy diferente. Desde el punto de vista ideológico, alegan que las marcas también comunican un significado o mensaje muy diferente entre sí ya que en el caso de la marca opositora, hace alusión a la universidad conocida con dicho nombre a saber la E.A.R.T.H., mientras que la marca solicitada, que significa balance de la tierra evoca ciertas características de los productos; y con respecto a la similitud fonética, al estar compuesta la marca solicitada por dos palabras y la marca inscrita por una sola, o bien de dos “TIERRA (EARTH)”, hace que las marcas sean percibidas sonoramente en forma muy diferente, lo cual evita que el consumidor las confunda entre sí; concluyendo que en vista de que no existe similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas, no se crea un riesgo de confusión entre estas y por lo tanto la marca solicitada puede coexistir con la marca registrada y por lo tanto la resolución impugnada no se encuentra ajustada a Derecho.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas,



fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de



la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<p>MARCAS INSCRITAS:</p>  <p>EARTH</p> <p>y</p> <p>“TIERRA EARTH”</p>	<p>MARCA SOLICITADA:</p> <p>“EARTH BALANCE”</p>
<p>PRODUCTOS QUE DISTINGUE</p>	<p>PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA</p>



Para proteger la primera en las siguientes clases de la Nomenclatura Internacional los siguientes productos:

29.- **Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conservas secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos, productos en fincas.**

30.- **Pimienta.**

31.- **Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, tales como banano y tubérculos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales.**

Para proteger la primera en las siguientes clases de la Nomenclatura Internacional los siguientes productos:

29.- **Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conservas secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos, productos en fincas.**

30.- **Pimienta.**

Para proteger en las siguientes clases de la Nomenclatura Internacional los siguientes productos:

29.- **Margarina, aceite vegetal, queso, sucedáneos de queso, mantequilla de maní, leche, sucedáneos de mantequilla.**

30.- **Palomitas de maíz y mayonesa.**

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al

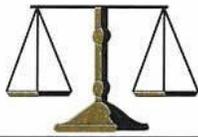


origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas inscritas **“EARTH (DISEÑO)”** y **TIERRA (EARTH)**, son por su parte mixtas y denominativas, respectivamente, y por su parte la marca solicitada **“EARTH BALANCE”**, resulta un signo denominativo, siendo las inscritas simples, porque consisten en un único vocablo, y la solicitada compleja, por estar conformada por dos palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: *“(…) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“EARTH BALANCE”** y las inscritas **“EARTH (DISEÑO)”** y **“TIERRA (EARTH)”**, observa este Tribunal que el término **“EARTH”** se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, resultando idéntico al de las marcas inscritas; además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de las marcas inscritas **“EARTH (DISEÑO)”** y **“TIERRA (EARTH)”**, se encuentran directa e indirectamente relacionados. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que

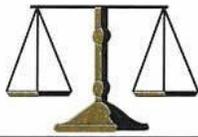


se pretende inscribir “**EARTH BALANCE**”, solicitado como uno meramente denominativo, con las marcas inscritas a nombre de la entidad **Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser denominativas simples, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**EARTH**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

QUINTO. En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica fonética e ideológica como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la pretendida y los amparados por las ya inscritas.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los demás agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala el recurrente en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, lo cual por lo ya visto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, éstos se encuentran íntimamente relacionados desde todo punto de vista con los de las marcas inscritas. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “*Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma*



naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;...”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Analizado el signo “**EARTH BALANCE**” como marca de fábrica y comercio en clases 29 y 30, con las marcaa inscritas “**EARTH (DISEÑO)**” y “**TIERRA (EARTH)**”, en cuanto a los productos a proteger y distinguir, debe tomarse en cuenta que algunos resultan idénticos, algunos similares y relacionados con los protegidos por las marcas inscritas, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo alimenticio, son comercializables a través de canales de venta comunes.

SEXTO. En lo que respecta a la solicitud de nulidad por violación al principio del debido proceso, alegado por la apelante en sus agravios, tal argumento no es de recibo, porque ésta tuvo acceso al escrito de oposición y no la contestó en tiempo, por lo que estima este Tribunal que en ese sentido estuvo bien resuelto dicho asunto por el órgano a quo al pronunciarse en el recurso de revocatoria planteado (ver folio 62), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley No.8687, “Ley de Notificaciones Judiciales”.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SMART BALANCE, INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del



Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con once minutos y cincuenta y seis segundos del treinta de julio de dos mil nueve, la cual se confirma.

OCTAVO. 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, 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 el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 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 **José Paulo Brenes Lleras** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SMART BALANCE, INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con once minutos y cincuenta y seis segundos del treinta de julio de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33